



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



*Apelación Vía Administrativa*  
*Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018*  
*Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014*

**RESOLUCIÓN No. 001-2018**

**LA DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI)**

*Acción Inicial:*

*Oposición*  
*Denominación de Origen*  
*Res. No.000279 del 12/07/2016*  
*Depto. Signos Distintivos*

*Referencia:*

**RON DOMINICANO (MIXTA) clase 33.**

La Directora General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, asistida por el Cuerpo de Asesores compuesto por el Lic. Ángel Canó Sención, en calidad de presidente, el Dr. José Francisco Cuello Nouel, Lic. Francisco Terrero Galarza, Lic. Aquiles Fariás Monge y el Lic. Máximo Viñas Flores Consultor Jurídico en calidad de Secretario y la Licda. Lesly Franco Asesora de la Dirección General, en la Sala donde conocen de los Recursos de Apelación por vía Administrativa interpuesto en fecha 12 de agosto del 2016, por la **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** representada por el **LICDO. MARIO E. PUJOLS ORTIZ** contra la resolución No.000279 de fecha 12 de julio del 2016, notificada en fecha 28 de julio del 2016, pronunciada por el Departamento de Signos Distintivos, cuyo resuelve se copia más adelante.





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

**ANTECEDENTES**

Con motivo de los recursos de oposición interpuestos contra la solicitud de Registro No. 2013-27782 de fecha 8 de julio del 2014, correspondiente a la Denominación de Origen **RON DOMINICANO (MIXTA)** en la clase internacional 33, solicitado por la **ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON (ADOPRON)**, el Departamento de Signos Distintivos en fecha 12 de julio del 2016, emitió la Resolución No.000279 que resuelve lo siguiente:

**PRIMERO: DECLARA en cuanto a la forma, regulares y válidos los presentes recursos de oposición interpuestos por BODEGAS PEDRO OLIVER, debidamente representada por la LICDA. CHANTAL GONZALEZ CARVAJAL; RONES DEL CARIBE, debidamente representada por la LICDA. CHANTAL GONZALES (sic) CARVAJAL; OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC debidamente representada por la LICDA. MARIA J. FELIX TRONCOSO; ALEBRAND SPIRITS COMPANY, LLC debidamente representada por los LICDOS. ANGEL MEDINA y LUCIA DE LA CRUZ; la ASOCIACION DE RONEROS DOMINICANOS (ARDO) debidamente representada por la LICDA. MARIA J. FELIX TRONCOSO e IMEX SPIRITS debidamente representada por los LICDOS. ANGEL MEDINA y LUCIA DE LA CRUZ. SEGUNDO: ACOGE en cuanto al fondo el recurso de oposición interpuesto en fecha 25 de septiembre de 2014 por BODEGAS PEDRO OLIVER, titular del registro Núm.195986 de fecha 02 de julio de 2012, correspondiente a la marca OLIVER'S PLAYA BAVARO (DENOMINATIVA) clase internacional 33, debidamente representada por la LICDA. CHANTAL GONZALEZ CARVAJAL,, contra la solicitud de registro Núm.2013-27782 correspondiente a la Denominación de Origen RON DOMINICANO (MIXTA), por conformarse ésta por lo dispuesto en el artículo 128 literal a) de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. TERCERO: ACOGE en cuanto al fondo el recurso de oposición interpuesto en fecha 25 de**



*RAM*



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

septiembre de 2014 por RONES DEL CARIBE, debidamente representada por la LICDA. CHANTAL GONZALEZ CARVAJAL, contra la solicitud de registro Núm.2013-27782 correspondiente a la Denominación de Origen RON DOMINICANO, solicitado por la ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, por no conformarse ésta con lo dispuesto en el artículo 128 literal a) de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. CUARTO: ACOGE en cuanto al fondo el recurso de oposición interpuesto en fecha 25 de septiembre de 2014 por OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC debidamente representada por la LICDA. MARIA J. FELIX TRONCOSO, contra la solicitud de registro Núm.2013-27782 correspondiente a la Denominación de Origen RON DOMINICANO (MIXTA), solicitado por la ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, por no conformarse ésta con lo dispuesto en el artículo 128 literal a) de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. QUINTO: ACOGE en cuanto al fondo el recurso de oposición interpuesto en fecha 26 de septiembre de 2014 por ALEBRAND SPIRITS COMPANY, LLC, titular del registro Núm. 180896 de fecha 15 de junio de 2010, correspondiente a la marca ATLANTICO (MIXTA) clase internacional 33, debidamente representada por los LICDOS. ANGEL MEDINA y LUCIA DE LA CRUZ, contra la solicitud de registro Núm.2013-27782 correspondiente a la Denominación de Origen RON DOMINICANO (MIXTA) clase internacional 33, solicitada por la ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, por no conformarse ésta con lo dispuesto en el artículo 128 literal a) de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. SEXTO: ACOGE en cuanto al fondo el recurso de oposición interpuesto en fecha 26 de septiembre de 2014 por la ASOCIACION DE RONEROS DOMINICANOS (ARDO), debidamente representada por la LICDA. MARIA J. FELIX TRONCOSO, contra la solicitud de



RAN



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

registro Núm.2013-27782 correspondiente a la Denominación de Origen RON DOMINICANO (MIXTA) clase internacional 33, solicitada por la ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, por no conformarse ésta con lo dispuesto en el artículo 128 literal a) de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. SEPTIMO: ACOGE en cuanto al fondo el recurso de oposición interpuesto en fecha 26 de septiembre de 2014 por IMEX SPIRITS, titular del registro Núm.195505 de fecha 31 de mayo de 2012, correspondiente a la marca RON VIZCAYA DARK (DENOMINATIVA) clase internacional 33, contra la solicitud de registro Núm.2013-27782 correspondiente a la Denominación de Origen RON DOMINICANO (MIXTA) clase internacional 33, solicitado por la ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, por no conformarse ésta con lo dispuesto en el artículo 128 literal a) de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. OCTAVO: DENIEGA la solicitud de registro Núm.2013-27782 correspondiente a la Denominación de Origen RON DOMINICANO (MIXTA) clase internacional 33, solicitada por la ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON. NOVENO: DISPONE que la presente resolución sea publicada en el boletín informativo oficial de la ONAPI, como lo establece el artículo 159 de la Ley No.20-00 y a su vez, sea debidamente notificada a las partes envueltas en el proceso. DADA En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016). (sic)



**Posición del Recurrente:**

Av. Los Próceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.  
Tel.: (809)567-7474 Fax: (809)732-7758



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

**ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)**

Solicitud de Registro de Denominación de Origen:  
**RON DOMINICANO** (MIXTA) clase internacional 33.  
Representado por el **LICDO. MARIO E. PUJOLS ORTIZ.**

El recurrente depositó su escrito de apelación en fecha 12 de Agosto del 2016, fundamentado en lo siguiente:

1. Sostiene que la Denominación de Origen **RON DOMINICANO** fue solicitada por ADOPRON en atención a las disposiciones de la Ley 20-00 de Propiedad Industrial, para promover y asegurar la credibilidad obtenida localmente y en los mercados internacionales por los productores dominicanos como resultado de décadas de continua elaboración e inversión para diferenciar un producto final de características peculiares, de inigualable calidad en su categoría, auténticamente dominicano y distintivo mundialmente por ser originario de la República Dominicana.
2. Indica que la solicitud de registro impugnada busca asegurar que todo productor local que quiera utilizar la Denominación de Origen **RON DOMINICANO** pueda hacerlo siempre que cumpla con el marco legal vigente sobre la materia y que figura claramente citado en el pliego de Condiciones y el Reglamento de uso depositados.
3. Manifiesta que ADOPRON al solicitar el registro de la Denominación de Origen **RON DOMINICANO**, lo hace alineada al mandato de la Ley No.1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, la cual en su artículo 25 (Objetivo 3.5.7) dispone crear una Marca-País para bienes y servicios de calidad garantizada que apoyen la promoción de las exportaciones e inversiones.
4. Alega que luego de presentada la solicitud de registro a principios de octubre del 2013, ADOPRON recibió de la ONAPI en fecha 4 de diciembre de 2013 una comunicación, en la cual se informaba que la solicitud había sido objetada debido a que





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

"no se indica la dirección del gestor" y tampoco "se indica la lista de productos y/o servicios que pretende proteger el signo, por tal motivo le solicitamos incluirla en su respuesta a objeción. Al incluir los productos, su solicitud será sujeto de un nuevo examen de registrabilidad". Agrega que en fecha 8 de julio del 2014 dio respuesta a la objeción planteada, ofreciendo respuestas y claridad en cada uno de los puntos incluidos por la ONAPI en su objeción.

5. Narra que luego en fecha 30 de julio de 2014, ONAPI comunicó la aprobación de la solicitud de registro de la Denominación de Origen **RON DOMINICANO**, luego de haber realizado los exámenes de forma y fondo de lugar. Es esa misma comunicación resalta la clase solicitada, la zona geográfica y las características físico-químicas y organolépticas del producto.
6. Añade que en ese sentido, aun cuando es de conocimiento general que estas comunicaciones no crean ningún tipo de derechos sobre el signo cuestionado, es importante resaltar que ONAPI en ninguna etapa del proceso llamó la atención de ADOPRON respecto a la necesidad de profundizar criterios que hoy la Oficina utiliza para denegar la solicitud de registro, particularmente sobre lo relacionado con los factores naturales y humanos que se incluyeron en el Pliego de Condiciones y Reglamento de uso.
7. Señala que en ninguno de los dos exámenes de registrabilidad realizados por la ONAPI en 2013 y 2014, cuyos resultados se evidencian en las antes citadas comunicaciones, se hace referencia alguna a dichos criterios o bien se resaltan debilidades en ese sentido.
8. Indica que según la práctica cotidiana de la ONAPI, jamás se hubiese aprobado la publicación de la solicitud de registro de la Denominación de Origen **RON DOMINICANO**, si no hubiese entendido que se daba cumplimiento a lo establecido en los artículos 128 y 129 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

RAN





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

- 9. Manifiesta que según lo indicado por el artículo 130 literal (c) de la Ley No.20-00, los procedimientos relativos al examen de las solicitudes de registro de denominaciones de origen "se registrarán por las disposiciones aplicables al registro de las marcas". Esto implica que así como para marcas es necesario la realización de un examen de forma (establecido en el artículo 78 para determinar si una solicitud de marca cumple con lo dispuesto en el artículo 75) y uno de fondo (establecido por el artículo 79 para validar que una solicitud de marca no incurre en alguna de las prohibiciones de los artículos 73 y 74.) previo a la autorización de la publicación de la solicitud de registro, se supone que la misma rigurosidad ha de aplicar ONAPI para el doble examen de las solicitudes de registro de las denominaciones de origen.
- 10. Argumenta que en el caso de las denominaciones de origen, se interpreta que el mandato que el legislador le da a la ONAPI es que, previo a la aprobación de la publicación, ésta debe realizar un examen de forma para confirmar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 129, así como también un examen de fondo para validar que no se está incurriendo en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 128.
- 11. Agrega que la ONAPI comunicó a ADOPRON los aspectos de forma que debían ser debidamente subsanados, pero nunca hizo mención alguna de objeciones de fondo que impediría el registro de la Denominación de Origen **RON DOMINICANO**. Según la Ley 20-00, de haber sido el caso, ONAPI estaba obligada a indicar dichas objeciones y a darle a ADOPRON el plazo correspondiente para hacer las aclaraciones de lugar. Esto nunca ocurrió, sino que la ONAPI procedió a autorizar la publicación de la solicitud de registro de la Denominación de Origen **RON DOMINICANO** luego de haber realizado los exámenes de forma y de fondo de lugar.

*RAM*



- 12. Expone que es inaceptable que ONAPI pretenda, al final de un proceso que ha durado más de lo necesario, argumentar que se está en presencia de una prohibición para el registro de una



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

denominación de origen que se supone que ONAPI debió examinar previo a la autorización de la publicación de la solicitud.

13. Agrega que el proceso de elaboración establecido en el Pliego de Condiciones y en el Reglamento de Uso de la Denominación de Origen **RON DOMINICANO**, resalta claramente una forma de producción enmarcada en procesos definidos de fermentación, destilación, envejecimiento y formulación. De ahí que tanto el Pliego de Condiciones como el Reglamento de Uso de la Denominación de Origen **RON DOMINICANO**, contienen la descripción de las técnicas puestas en práctica, así como los criterios de calidad del producto final, siempre vinculado a las particularidades del territorio geográfico comprendido en la solicitud realizada por ADOPRON. En tal virtud, la solicitud de registro cuestionada procura establecer los criterios a observar a fin de preservar las características que lo diferencian de otros rones, en adición a su vínculo con el área geográfica protegida.

14. Manifiesta que el registro de **RON DOMINICANO** como Denominación de Origen supone la regulación del procedimiento de elaboración del ron y la fijación de unos lineamientos específicos con los que el ron debe cumplir para poder ser distinguido en el mercado con dicha Denominación de Origen. Agrega que es cierto que la distinción del ron en el mercado como producto con Denominación de Origen **RON DOMINICANO** implicará que el producto amparado deba cumplir con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones y en el Registro de Uso. En este sentido, no sería deseable que un productor pudiera denominar **RON DOMINICANO** a cualquier ron. El respeto por las características preestablecidas y el vínculo con el área geográfica abarcada es la que garantiza que los consumidores asocien el ron con la Denominación de Origen **RON DOMINICANO** con unos estándares de calidad determinados, y lo que preservará y aumentará el valor de este producto.

RAM

15. Sostiene que la resolución recurrida pretende justificar que la solicitud impugnada no cumple con los criterios de factores (i)





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

naturales y (ii) humanos incluidos en la definición de Denominación de Origen que establece la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. La Resolución No. 000279 incluye una serie de criterios contradictorios, análisis parciales y referencias a "fuentes bibliográficas" que no figuran citadas en ninguna parte de la misma.

16. Agrega que al referirse a los factores naturales y la necesidad de la existencia de una variedad nacional de la caña de azúcar con características exclusivamente propias del territorio dominicano, la ONAPI expresa que esto "no es un requisito sine qua non a la hora de la presentación de la solicitud y posterior registro de la Denominación de Origen". No obstante esta contundente afirmación, ONAPI incluye en el primer considerando de la página 51 de su Resolución "Que esta falta de vinculación de la materia prima con el medio geográfico es confirmada por la parte impugnada cuando afirma en su escrito de defensa que la norma 477 (NORDOM), al definir RON, básicamente hace uso de la misma definición de la definición de la denominación **RON DOMINICANO**, haciendo la salvedad de que el primer término hace referencia a un producto que no es fermentado ni destilado en territorio dominicano".

17. Argumenta que en tal tenor, es evidente que ONAPI debió consultar a las instancias especializadas en el tema, fuesen éstas públicas o privadas, sin pretender poder dar respuesta a aspectos de carácter técnico que se encuentran fuera de su ámbito.

18. Asevera que la ONAPI descontextualiza los argumentos incluidos por ADOPRON en el escrito de defensa presentado en su momento en el marco del proceso administrativo observado, en un desesperado intento por sustentar una decisión que no tiene sustento alguno. En ese sentido, al referirse a la norma 477 sobre la definición de ron, la resolución impugnada afirma "A que la indicada Norma 477, al definir "Ron", básicamente hace uso de la misma definición indicada anteriormente, sólo haciendo la salvedad de que dicho producto no es "fermentado ni destilado en territorio dominicano". Esto es, cualquier

RAM





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

productor o fabricante que no cumpla con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones y en el Reglamento de Uso de la Denominación de Origen RON DOMINICANO, tendrá la libertad de continuar denominando a su producto como "Ron. No obstante, de éste pretender denominarlo como "Ron Dominicano tendrá obligatoriamente que cumplir con los requerimientos establecidos en dichos documentos y en la legislación vigente sobre la materia". Alega que la parte subrayada del texto fue convenientemente dejada fuera por la ONAPI. El argumento resaltado fue depositado como parte la conclusión previo al petitorio del escrito de defensa del recurrido y procuraba dejar claro que cualquier productor que no cumpliera con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones y en el Reglamento de Uso de la Denominación de Origen **RON DOMINICANO**, aunque no iba a poder llamarlo **RON DOMINICANO**, sí iba a poder llamarlo "ron" según la antes citada normativa. En ese sentido, con esto el recurrido buscaba dar respuesta a comentarios maliciosos de que ADOPRON, con la solicitud pretendía controlar la producción de ron en el país.

19. Argumenta que en el primer considerando de la página 52 de la resolución impugnada, la ONAPI indica que "aún en cuanto a los métodos y procedimientos de elaboración empleados por los distintos productores nacionales existen diferencias que imposibilitan obtener un producto único y común a toda la geografía nacional". En este respecto la ONAPI parece desconocer que una Denominación de Origen lo que procura es informar a los consumidores sobre el origen geográfico de un producto vinculado a su lugar de origen. Se espera que se observen ciertos requerimientos de aplicación común, pero jamás que el producto sea "único y común" entre los productores.

20. Manifiesta que en el mismo considerando de la página 52 de la resolución recurrida, ONAPI indica que ha consultado varias fuentes bibliográficas para hacer una diferenciación entre alcoholes pesados y alcoholes livianos o ligeros y para concluir, sin mayor sustento técnico o legal, que "tales disimilitudes en cuanto a procedimientos y métodos empleados para la elaboración del producto descartan al otro factor determinante a la hora de valorar una Denominación de Origen, la incidencia de





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



*Apelación Vía Administrativa*  
*Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018*  
*Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014*

los factores humanos en las características de dicho producto". Es evidente que con la redacción anterior, la Oficina confunde la clasificación del ron dominicano según su envejecimiento, con el proceso de elaboración del mismo y que es explicado de manera detallada en el punto 1.3 del indicado Pliego, con énfasis en la materia prima utilizada, la fermentación, la destilación, el envejecimiento y la formulación. En ese sentido, superada la confusión, la ONAPI no tendría argumento alguno para denegar el registro de la Denominación de Origen **RON DOMINICANO** en atención a la falta de factores naturales y humanos que vinculen al producto con el territorio dominicano.

- 21. Cita el artículo 3 de la Ley No.107-13 refiriendo "a) el Principio de juridicidad: En cuya virtud toda la actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado. b) Principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa: Por los cuales la Administración se somete al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos. c) Principio de ejercicio normativo del poder: En cuya virtud la Administración Pública ejercerá sus competencias y potestades dentro del marco de lo que la ley les haya atribuido, y de acuerdo con la finalidad para la que se otorga esa competencia o potestad, sin incurrir en abuso o desviación de poder, con respeto y observancia objetiva de los intereses generales".

**Posición del 1er. recurrido**

**ASOCIACIÓN DE RONEROS DOMINICANOS (ARDO)**

Representado por las LICDAS. MARIA J. FÉLIX TRONCOSO y GERIDANIA SEPÚLVEDA.

El 1er recurrido depositó escrito de defensa en fecha 19 de septiembre del 2016 fundamentado en lo siguiente:





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa

Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018

Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

1. Manifiesta que el hecho fundamental en este caso es que **RON DOMINICANO** no cumple con lo necesario para ser admitida como Denominación de Origen y no se trata del tecnicismo del que pretende hacerse valer la contraparte, en este orden indica que la autoridad administrativa está facultada para corregir su error en miras de la correcta aplicación de la Ley.
2. Sostiene que la Denominación de Origen solo podrá ser propuesta cuando exista real y potencialmente, una producción o transformación en una localidad, por parte de varios productores que tengan una calidad o características comunes que les vienen dadas por ese origen geográfico y por esa forma en que se produce o transforma el producto en dicho origen.
3. En el presente caso, no existe una producción de ron dominicano que responda a una forma de producción o transformación unificada de modo que la expresión "**RON DOMINICANO**" informe al consumidor, sobre las características y condiciones específicas que le vengán dadas al ron, tanto en función de origen geográfico, como en función de una forma de producción o transformación homogénea. No obstante en República Dominicana se fabrica un ron de muy alta calidad y algunos con características excepcionales, no puede hablarse de una unificación de calidad y características, ya que los factores humanos y naturales del ron dominicano, son diversos, dependiendo del modo y lugar de fabricación adoptado por cada fabricante.
4. Señala que en materia de denominaciones de origen, el fenómeno sucede de forma espontánea, cuando varios fabricantes de esa región producen productos de características similares por el método que usan y por los factores medioambientales que inciden, de modo que un mismo vino tinto de una misma uva, de determinada región, tiene un sabor distinto al vino tinto de la misma uva, de otra región. Igual ocurre cuando el queso de cabra producido en una región de España por todos los productores de esa región, tiene las mismas características, pero a su vez es distinto al queso de cabra producido por todos los productores de una región de Italia, así como cuando el café que producen todos los





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



*Apelación Vía Administrativa*  
*Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018*  
*Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014*

productores de la región de Veracruz, tiene características distintas de las que tienen el café que producen todos los productores de Chiapas.

5. Manifiesta que en República Dominicana, los tipos de ron, las condiciones geográficas de cada zona de producción y los métodos de fabricación de cada empresa son completamente distintos, lo que hace imposible asumir que todos los rones dominicanos, tengan las mismas características o el mismo nivel de calidad. Agrega que dentro de los rones dominicanos, existen el ron blanco y el ron dorado, ambos con características distintas, no dadas por su lugar o métodos de fabricación, sino mayormente por envejecimiento y sus ingredientes. Añade que más aun, las empresas productoras en el país están ubicadas en áreas geográficas, cuyas características medioambientales son completamente distintas.
6. Argumenta que solo si pudiéramos hablar de una unicidad de factores humanos y naturales en la República Dominicana completa, podría hablarse de una Denominación de Origen que pueda ser comúnmente usada respecto a todos los rones dominicanos. De otro modo sería una falacia y en vista de que la entidad solicitante es una institución que representa intereses privados, una falacia excluyente de importantes factores en la producción de ron dominicano que se verían seriamente perjudicados a raíz de dicha exclusión.
7. Alega que para admitir el concepto **RON DOMINICANO** como una Denominación de Origen que de forma veraz designe un ron como originario de la República Dominicana, cuya calidad, reputación u otras características sean atribuibles esencialmente a que se produce en la República Dominicana, incluyendo los factores naturales y humanos que intervengan, sería imprescindible que en la República Dominicana existiese un método de producción de ron unificado, aplicable a todos los productores establecidos en la geografía nacional, de modo que todos los "rones dominicanos" necesariamente tengan la calidad, reputación u otras características. Por supuesto, este método de producción unificado, sería el reglamento registrado y aplicable a tal Denominación de Origen.



*RAN*



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

8. Recalca que admitir la validez una Denominación de Origen **RON DOMINICANO**, sería tan absurdo como usar vino español o vino francés, como Denominación de Origen. No puede abarcarse a toda la industria del ron dominicano bajo una misma forma de producción, por lo que **RON DOMINICANO** no podrá funcionar jamás como una Denominación de Origen. Por la misma razón, todo el que produce ron en la República Dominicana tiene derecho a usar las palabras **RON DOMINICANO** para indicar la procedencia de su producto, otra razón que invalida completamente la capacidad de **RON DOMINICANO** de fungir como una Denominación de Origen.
9. Aduce que si fuera el caso que todos los productores de ron Premium de Puerto Plata unifican su forma de producción y adoptan el término RON COSTA NORTE o RON PREMIUM DE PUERTO PLATA, como Denominación de Origen. Si fuera el caso que todos los productores de ron que usen como principal ingrediente la caña del este usen la denominación RON HIGUEYANO, entonces eso podría constituir una Denominación de Origen.

**Posición del 2do. Recurrido:**

**OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC.**

Representado por las LICDAS. MARIA J. FÉLIX TRONCOSO y GERIDANIA SEPÚLVEDA.

El 2do. recurrido depositó escrito de defensa en fecha 19 de septiembre del 2016 fundamentado en lo siguiente:

1. Manifiesta que el hecho fundamental en este caso es que **RON DOMINICANO** no cumple con lo necesario para ser admitida como Denominación de Origen y no se trata del tecnicismo del que pretende hacerse valer la contraparte, en este orden indica que la autoridad administrativa está facultada para corregir su error en miras de la correcta aplicación de la Ley.
2. Sostiene que la Denominación de Origen solo podrá ser propuesta cuando exista real y potencialmente, una producción





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

o transformación en una localidad, por parte de varios productores que tengan una calidad o características comunes que les vienen dadas por ese origen geográfico y por esa forma en que se produce o transforma el producto en dicho origen.

3. En el presente caso, no existe una producción de ron dominicano que responda a una forma de producción o transformación unificada de modo que la expresión "**RON DOMINICANO**" informe al consumidor, sobre las características y condiciones específicas que le vengan dadas al ron, tanto en función de origen geográfico, como en función de una forma de producción o transformación homogénea. No obstante en República Dominicana se fabrica un ron de muy alta calidad y algunos con características excepcionales, no puede hablarse de una unificación de calidad y características, ya que los factores humanos y naturales del ron dominicano, son diversos, dependiendo del modo y lugar de fabricación adoptado por cada fabricante.
4. Señala que en materia de denominaciones de origen, el fenómeno sucede de forma espontánea, cuando varios fabricantes de esa región producen productos de características similares por el método que usan y por los factores medioambientales que inciden, de modo que un mismo vino tinto de una misma uva, de determinada región, tiene un sabor distinto al vino tinto de la misma uva, de otra región. Igual ocurre cuando el queso de cabra producido en una región de España por todos los productores de esa región, tiene las mismas características, pero a su vez es distinto al queso de cabra producido por todos los productores de una región de Italia, así como cuando el café que producen todos los productores de la región de Veracruz, tiene características distintas de las que tienen el café que producen todos los productores de Chiapas.
5. Manifiesta que en República Dominicana, los tipos de ron, las condiciones geográficas de cada zona de producción y los métodos de fabricación de cada empresa son completamente distintos, lo que hace imposible asumir que todos los rones dominicanos, tengan las mismas características o el mismo

*RAN*





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

nivel de calidad. Agrega que dentro de los rones dominicanos, existen el ron blanco y el ron dorado, ambos con características distintas, no dadas por su lugar o métodos de fabricación, sino mayormente por envejecimiento y sus ingredientes. Añade que más aun, las empresas productoras en el país están ubicadas en áreas geográficas, cuyas características medioambientales son completamente distintas.

6. Argumenta que solo si pudiéramos hablar de una unicidad de factores humanos y naturales en la República Dominicana completa, podría hablarse de una Denominación de Origen que pueda ser comúnmente usada respecto a todos los rones dominicanos. De otro modo sería una falacia y en vista de que la entidad solicitante es una institución que representa intereses privados, una falacia excluyente de importantes sectores en la producción de ron dominicano que se verían seriamente perjudicados a raíz de dicha exclusión.
7. Alega que para admitir el concepto **RON DOMINICANO** como una Denominación de Origen que de forma veraz designe un ron como originario de la República Dominicana, cuya calidad, reputación u otras características sean atribuibles esencialmente a que se produce en la República Dominicana, incluyendo los factores naturales y humanos que intervengan, sería imprescindible que en la República Dominicana existiese un método de producción de ron unificado, aplicable a todos los productores establecidos en la geografía nacional, de modo que todos los "rones dominicanos" necesariamente tengan la calidad, reputación u otras características. Por supuesto, este método de producción unificado, sería el reglamento registrado y aplicable a tal Denominación de Origen.
8. Recalca que admitir la validez de una Denominación de Origen **RON DOMINICANO**, sería tan absurdo como usar vino español o vino francés como Denominación de Origen. No puede abarcarse a toda la industria del ron dominicano bajo una misma forma de producción, por lo que **RON DOMINICANO** no podrá funcionar jamás como una Denominación de Origen. Por la misma razón, todo el que produce ron en la República Dominicana tiene derecho a usar las palabras **RON**





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

**DOMINICANO** para indicar la procedencia de su producto, otra razón que invalida completamente la capacidad de **RON DOMINICANO** de fungir como una Denominación de Origen.

- Aduce que si fuera el caso que todos los productores de ron Premium de Puerto Plata unifican su forma de producción y adoptan el término RON COSTA NORTE o RON PREMIUM DE PUERTO PLATA, como Denominación de Origen. Si fuera el caso que todos los productores de ron que usen como principal ingrediente la caña del este usen la denominación RON HIGUEYANO, entonces eso podría constituir una Denominación de Origen.

**Posición del 3er. recurrido**

**ALEBRAND SPIRITS COMPANY, LLC.**

**Marca : "RON ATLANTICO, RON DOMINICANO"**

Representado por los **LICDOS. ANGEL MEDINA y LUCIA DE LA CRUZ.**

El 3er. recurrido depositó escrito de defensa en fecha 21 de septiembre del 2016 fundamentado en lo siguiente:

- Manifiesta que la denominada **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** solicitó ante ONAPI el registro como Denominación de Origen de **RON DOMINICANO**, con la aviesa intención de legitimar y atribuirse a sí misma facultades para establecer requisitos y normativas y, con ello, limitar a sus competidores en el uso de la denominación **RON DOMINICANO**, a cuyos fines ha propuesto la formación de un llamado "CONSEJO REGULADOR" compuesto por sus allegados, quienes tienen intereses distintos a una gran parte de productores de ron establecidos por muchos años establecidos en el país.
- Señala que no obstante no ser **ADOPRON** la representante de los productores de ron en el país, mediante el registro de la pretendida Denominación de Origen **RON DOMINICANO**, **ADOPRON** persigue atribuirse a sí misma el control del registro y uso de dicha denominación, situación que afectaría





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

negativamente a los productores, distribuidores y dueños de marcas de rones dominicanos que no pertenecen a **ADOPRON**.

3. Indica que además de **ADOPRON**, en República Dominicana existen otras asociaciones de roneros reconocidas y formalmente registradas, las cuales agrupan a productores de alcoholes y rones, distribuidores y dueños de marcas de ron, como son: **ASOCIACIÓN DE RONEROS DOMINicanos (ARDO)** y la **ASOCIACIÓN DE DESTILADORES DE RON DOMINICANO**, entre muchas otras. En ese sentido resultaría ilógico e inaceptable que **ADOPRON** pretenda arrogarse la facultad de registrar y controlar **RON DOMINICANO** como Denominación de Origen; con el agravante de que para intentar considerarse como tal deberá someterse a normas de producción prescritas, presentadas y diseñadas por sus competidores y de las cuales esos competidores pretenden ser, a su vez, el "CONSEJO REGULADOR" de la pretendida Denominación de Origen.
4. Sostiene que la denominación **RON DOMINICANO** constituye un término genérico conforme la misma ONAPI lo ha venido reiterando en múltiples e incontables resoluciones. En consecuencia, el registro solicitado por **ADOPRON** resultaría excluyente y contrario al interés nacional, pues en un mercado diverso pretender denominar como **RON DOMINICANO** a un solo tipo de ron, excluye todo espacio para la diversidad y el engrandecimiento de la industria y sus productos.
5. Manifiesta que debido a las exigencias que acuerda la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y su reglamento de aplicación en la materia, en República Dominicana actualmente sólo hay registradas una o dos denominaciones de origen y entre ellas se encuentra la denominación "CAFÉ DE VALDESIA", cuya beneficiaria es la Federación de Caficultores de la Región Sur (Federares). Cabe destacar que cuando fue otorgado el señalado registro de "CAFÉ DE VALDESIA" la autoridad tomó muy en consideración que ciertamente la Federación de Caficultores de la Región Sur constituía un gremio que agrupaba a todos los productores de café de la zona Sur.





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

6. Expone que **ADOPRON** solo agrupa una parte de los productores de ron, razón por la cual no procede acoger el registro de la pretendida Denominación de Origen **RON DOMINICANO** porque, además de ser genérico, le permitiría a **ADOPRON** utilizar para su provecho un beneficio al que las demás asociaciones no tendrían acceso, constituyendo tal privilegio una competencia desleal frente a sus demás competidores y contraria a la Constitución Dominicana.
7. Cita los artículos 127 y 128 de la Ley No. 20-00 y argumenta que en el Pliego de Condiciones que acompaña la solicitud de registro formulada por **ADOPRON** se establece que "la fermentación, destilación, envejecimiento y formulación necesaria para la elaboración y producción del **RON DOMINICANO** está constituida por toda el área geográfica de la República Dominicana". En tal tenor, agrega que resulta evidente que la solicitud de registro formulada por **ADOPRON** es improcedente porque, entre otras razones, no cumple con el requisito exigido por el Art. 127 de la Ley 20-00 que establece que el producto sea elaborado: "en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la Denominación de Origen".
8. Refiere que **ADOPRON** sostiene en su escrito de apelación que "la **ONAPI** en ninguna etapa del proceso llamó la atención de **ADOPRON** respecto a la necesidad de profundizar respecto a los criterios que hoy la **ONAPI** utiliza para denegar nuestra solicitud, particularmente lo relacionado a los factores naturales y humanos que incluimos en nuestro pliego de condiciones y reglamento de uso", en este orden indica que con el alegato precedentemente señalado **ADOPRON** pretende que fuera la **ONAPI** quien le manejara su infundada solicitud de Denominación de Origen, le preparara e instruyera su caso y luego le emitiera un resolución de aprobación.
9. Recalca que en el derecho comparado encontramos múltiples definiciones y conceptualizaciones relativas a la Denominación de Origen. En este sentido refiere que publicaciones de la International Trademark Association aclara que la Denominación de Origen es un tipo especial de denominación geográfica y sobre este particular establece que 1. *Indicación*





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

*Geográfica. 1.1. Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. 1.2 Las indicaciones geográficas le dicen a los consumidores que la calidad del producto es consecuencia de los recursos naturales y humanos de la zona geográfica de donde provienen, dando un valor y prestigio adicional a producto, haciéndolo más exclusivo....II Denominación de Origen. 2.1. Es un tipo especial de indicación geográfica que se aplica a producto que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. 2.2. En el concepto de indicaciones geográficas quedan comprendidas las denominaciones de origen.*

10. Sostiene que el DR-CAFTA y el Tratado de Promoción Comercial con Panamá aclaran que para efectos de denegar la protección o el registro de una indicación geográfica, queda entendido que las partes también han establecido motivos similares dentro de los fundamentos para denegar el registro de una marca. Es decir: (1) que la marca sea confusamente similar a una indicación geográfica objeto de un registro; y (2) que la marca sea confusamente similar a una indicación geográfica preexistente cuyos derechos hayan sido adquiridos de conformidad con la legislación de la parte.

11. Refiere el Acuerdo de Asociación con Centroamérica y finalmente aduce que es evidente y ostensible que la solicitud de registro de la pretendida Denominación de Origen **RON DOMINICANO** planteada por **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** no cumple con las disposiciones de la Ley No.20-00, razón por la cual la misma debe ser rechazada.





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

**Posición del 4to. Recurrido**

**IMEX SPIRITS**

**Marca: "VIZCAYA, RON DOMINICANO"**

Representado por los **LICDOS. ANGEL MEDINA y LUCIA DE LA CRUZ.**

El 4to. recurrido depositó escrito de defensa en fecha 21 de septiembre del 2016 fundamentado en lo siguiente:

1. Manifiesta que la denominada **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** solicitó ante ONAPI, el registro como Denominación de Origen de **RON DOMINICANO**, con la aviesa intención de legitimar y atribuirse a sí misma facultades para establecer requisitos y normativas y, con ello, limitar a sus competidores en el uso de la denominación **RON DOMINICANO**, a cuyos fines ha propuesto la formación de un llamado "CONSEJO REGULADOR" compuesto por sus allegados, quienes tienen intereses distintos a una gran parte de productores de ron establecidos por muchos años establecidos en el país.
2. Señala que no obstante no ser **ADOPRON** la representante de los productores de ron en el país, mediante el registro de la pretendida Denominación de Origen **RON DOMINICANO**, **ADOPRON** persigue atribuirse a sí misma el control del registro y uso de dicha denominación, situación que afectaría negativamente a los productores, distribuidores y dueños de marcas de rones dominicanos que no pertenecen a **ADOPRON**.
3. Indica que además de **ADOPRON**, en República Dominicana existen otras asociaciones de roneros reconocidas y formalmente registradas, las cuales agrupan a productores de alcoholes y rones, distribuidores y dueños de marcas de ron, como son: **ASOCIACIÓN DE RONEROS DOMINICANOS (ARDO)** y la **ASOCIACIÓN DE DESTILADORES DE RON DOMINICANO**, entre muchas otras. En ese sentido resultaría ilógico e inaceptable que **ADOPRON** pretenda arrogarse la facultad de registrar y controlar **RON DOMINICANO** como Denominación de





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

Origen; con el agravante de que para intentar considerarse como tal deberá someterse a normas de producción prescritas, presentadas y diseñadas por sus competidores y de las cuales esos competidores pretenden ser, a su vez, el "CONSEJO REGULADOR" de la pretendida Denominación de Origen.

4. Sostiene que la denominación **RON DOMINICANO** constituye un término genérico conforme la misma ONAPI lo ha venido reiterando en múltiples e incontables resoluciones. En consecuencia, el registro solicitado por **ADOPRON** resultaría excluyente y contrario al interés nacional, pues en un mercado diverso pretender denominar como **RON DOMINICANO** a un solo tipo de ron, excluye todo espacio para la diversidad y el engrandecimiento de la industria y sus productos.
5. Manifiesta que debido a las exigencias que acuerda la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y su reglamento de aplicación en la materia, en República Dominicana actualmente sólo hay registradas una o dos denominaciones de origen y entre ellas se encuentra la denominación "CAFÉ DE VALDESIA", cuya beneficiaria es la Federación de Caficultores de la Región Sur (Federares). Cabe destacar que cuando fue otorgado el señalado registro de "CAFÉ DE VALDESIA" la autoridad tomó muy en consideración que ciertamente la Federación de Caficultores de la Región Sur constituía un gremio que agrupaba a todos los productores de café de la zona Sur.
6. Expone que **ADOPRON** solo agrupa una parte de los productores de ron, razón por la cual no procede acoger el registro de la pretendida Denominación de Origen **RON DOMINICANO** porque, además de ser genérico, le permitiría a **ADOPRON** utilizar para su provecho un beneficio al que las demás asociaciones no tendrían acceso, constituyendo tal privilegio una competencia desleal frente a sus demás competidores y contraria a la Constitución Dominicana.





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



*Apelación Vía Administrativa*  
*Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018*  
*Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014*

7. Cita los artículos 127 y 128 de la Ley No. 20-00 y argumenta que en el Pliego de Condiciones que acompaña la solicitud de registro formulada por **ADOPRON** se establece que *"la fermentación, destilación, envejecimiento y formulación necesaria para la elaboración y producción del **RON DOMINICANO** está constituida por toda el área geográfica de la República Dominicana"*. En tal tenor, agrega que resulta evidente que la solicitud de registro formulada por **ADOPRON** es improcedente porque, entre otras razones, no cumple con el requisito exigido por el Art. 127 de la Ley 20-00 que establece que el producto sea elaborado: *"en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la Denominación de Origen"*.
8. Refiere que ADOPRON sostiene en su escrito de apelación que *"la ONAPI en ninguna etapa del proceso llamó la atención de ADOPRON respecto a la necesidad de profundizar respecto a los criterios que hoy la ONAPI utiliza para denegar nuestra solicitud, particularmente lo relacionado a los factores naturales y humanos que incluimos en nuestro pliego de condiciones y reglamento de uso"*, en este orden indica que con el alegato precedentemente señalado ADOPRON pretende que fuera la ONAPI quien le manejara su infundada solicitud de Denominación de Origen, le preparara e instruyera su caso y luego le emitiera un resolución de aprobación.
9. Recalca que en el derecho comparado encontramos múltiples definiciones y conceptualizaciones relativas a la Denominación de Origen. En este sentido refiere que publicaciones de la International Trademark Association aclara que la Denominación de Origen es un tipo especial de denominación geográfica y sobre este particular establece que *1. Indicación Geográfica. 1.1. Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. 1.2 Las indicaciones geográficas le dicen a los consumidores que la calidad del producto es consecuencia de los recursos naturales y humanos de la zona geográfica de donde*



*RAN*



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



*Apelación Vía Administrativa*  
*Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018*  
*Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014*

*proviene, dando un valor y prestigio adicional a producto, haciéndolo más exclusivo....II Denominación de Origen. 2.1. Es un tipo especial de indicación geográfica que se aplica a producto que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. 2.2. En el concepto de indicaciones geográficas quedan comprendidas las denominaciones de origen.*

- 10. Sostiene que el DR-CAFTA y el Tratado de Promoción Comercial con Panamá aclaran que para efectos de denegar la protección o el registro de una indicación geográfica, queda entendido que las partes también han establecido motivos similares dentro de los fundamentos para denegar el registro de una marca. Es decir: (1) que la marca sea confusamente similar a una indicación geográfica objeto de un registro; y (2) que la marca sea confusamente similar a una indicación geográfica preexistente cuyos derechos hayan sido adquiridos de conformidad con la legislación de la parte.
  
- 11. Refiere el Acuerdo de Asociación con Centroamérica y finalmente aduce que es evidente y ostensible que la solicitud de registro de la pretendida Denominación de Origen **RON DOMINICANO** planteada por **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** no cumple con las disposiciones de la Ley No.20-00, razón por la cual la misma debe ser rechazada.

**Posición del 5to. recurrido**  
**RONES DEL CARIBE S.R.L.**

Representado inicialmente por los **LICDOS. ANGEL MEDINA y LUCIA DE LA CRUZ**. En fecha 26 de septiembre del 2017 esta parte recurrida depositó una instancia otorgándole poder de representación a **Oficina Jorge Prats Abogados & Consultores**, mediante los abogados **LICS. EDUARDO JORGE PRATS, LUIS SOUSA DUVERGÉ Y CANDY ESPAILLAT VÁSQUEZ**.





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



*Apelación Vía Administrativa*  
*Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018*  
*Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014*

El 4to recurrido depositó escrito de defensa en fecha 21 de septiembre del 2016 fundamentado en lo siguiente:

1. Manifiesta que la denominada **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** solicitó ante ONAPI el registro como Denominación de Origen de **RON DOMINICANO**, con la aviesa intención de legitimar y atribuirse a sí misma facultades para establecer requisitos y normativas y, con ello, limitar a sus competidores en el uso de la denominación **RON DOMINICANO**, a cuyos fines ha propuesto la formación de un llamado "CONSEJO REGULADOR" compuesto por sus allegados, quienes tienen intereses distintos a una gran parte de productores de ron establecidos por muchos años establecidos en el país.
2. Señala que no obstante no ser **ADOPRON** la representante de los productores de ron en el país, mediante el registro de la pretendida Denominación de Origen **RON DOMINICANO**, **ADOPRON** persigue atribuirse a sí misma el control del registro y uso de dicha denominación, situación que afectaría negativamente a los productores, distribuidores y dueños de marcas de rones dominicanos que no pertenecen a **ADOPRON**.
3. Indica que además de **ADOPRON**, en República Dominicana existen otras asociaciones de roneros reconocidas y formalmente registradas, las cuales agrupan a productores de alcoholes y rones, distribuidores y dueños de marcas de ron, como son: **ASOCIACIÓN DE RONEROS DOMINICANOS (ARDO)** y la **ASOCIACIÓN DE DESTILADORES DE RON DOMINICANO**, entre muchas otras. En ese sentido resultaría ilógico e inaceptable que **ADOPRON** pretenda arrogarse la facultad de registrar y controlar **RON DOMINICANO** como Denominación de Origen; con el agravante de que para intentar considerarse como tal deberá someterse a normas de producción prescritas, presentadas y diseñadas por sus competidores y de las cuales esos competidores pretenden ser, a su vez, el "CONSEJO REGULADOR" de la pretendida Denominación de Origen.





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

4. Sostiene que la denominación **RON DOMINICANO** constituye un término genérico conforme la misma ONAPI lo ha venido reiterando en múltiples e incontables resoluciones. En consecuencia, el registro solicitado por **ADOPRON** resultaría excluyente y contrario al interés nacional, pues en un mercado diverso pretender denominar como **RON DOMINICANO** a un solo tipo de ron, excluye todo espacio para la diversidad y el engrandecimiento de la industria y sus productos.
5. Manifiesta que debido a las exigencias que acuerda la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y su reglamento de aplicación en la materia, en República Dominicana actualmente sólo hay registradas una o dos denominaciones de origen y entre ellas se encuentra la denominación "CAFÉ DE VALDESIA", cuya beneficiaria es la Federación de Caficultores de la Región Sur (Federares). Cabe destacar que cuando fue otorgado el señalado registro de "CAFÉ DE VALDESIA" la autoridad tomó muy en consideración que ciertamente la Federación de Caficultores de la Región Sur constituía un gremio que agrupaba a todos los productores de café de la zona Sur.
6. Expone que **ADOPRON** solo agrupa una parte de los productores de ron, razón por la cual no procede acoger el registro de la pretendida Denominación de Origen **RON DOMINICANO** porque, además de ser genérico, le permitiría a **ADOPRON** utilizar para su provecho un beneficio al que las demás asociaciones no tendrían acceso, constituyendo tal privilegio una competencia desleal frente a sus demás competidores y contraria a la Constitución Dominicana.
7. Cita los artículos 127 y 128 de la Ley No. 20-00 y argumenta que en el Pliego de Condiciones que acompaña la solicitud de registro formulada por **ADOPRON** se establece que "la fermentación, destilación, envejecimiento y formulación necesaria para la elaboración y producción del **RON DOMINICANO** está constituida por toda el área geográfica de la República Dominicana". En tal tenor, agrega





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



*Apelación Vía Administrativa*  
*Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018*  
*Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014*

que resulta evidente que la solicitud de registro formulada por **ADOPRON** es improcedente porque, entre otras razones, no cumple con el requisito exigido por el Art. 127 de la Ley 20-00 que establece que el producto sea elaborado: "en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la Denominación de Origen".

8. Refiere que ADOPRON sostiene en su escrito de apelación que "la ONAPI en ninguna etapa del proceso llamó la atención de ADOPRON respecto a la necesidad de profundizar respecto a los criterios que hoy la ONAPI utiliza para denegar nuestra solicitud, particularmente lo relacionado a los factores naturales y humanos que incluimos en nuestro pliego de condiciones y reglamento de uso", en este orden indica que con el alegato precedentemente señalado ADOPRON pretende que fuera la ONAPI quien le manejara su infundada solicitud de Denominación de Origen, le preparara e instruyera su caso y luego le emitiera un resolución de aprobación.
9. Recalca que en el derecho comparado encontramos múltiples definiciones y conceptualizaciones relativas a la Denominación de Origen. En este sentido refiere que publicaciones de la International Trademark Association aclara que la Denominación de Origen es un tipo especial de denominación geográfica y sobre este particular establece que 1. *Indicación Geográfica. 1.1. Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. 1.2 Las indicaciones geográficas le dicen a los consumidores que la calidad del producto es consecuencia de los recursos naturales y humanos de la zona geográfica de donde provienen, dando un valor y prestigio adicional a producto, haciéndolo más exclusivo...II Denominación de Origen. 2.1. Es un tipo especial de indicación geográfica que se aplica a producto que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. 2.2. En el concepto de indicaciones geográficas quedan comprendidas las denominaciones de origen.*



*RAN*



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

10. Sostiene que el DR-CAFTA y el Tratado de Promoción Comercial con Panamá aclaran que para efectos de denegar la protección o el registro de una indicación geográfica, queda entendido que las partes también han establecido motivos similares dentro de los fundamentos para denegar el registro de una marca. Es decir: (1) que la marca sea confusamente similar a una indicación geográfica objeto de un registro; y (2) que la marca sea confusamente similar a una indicación geográfica preexistente cuyos derechos hayan sido adquiridos de conformidad con la legislación de la parte.
11. Refiere el Acuerdo de Asociación con Centroamérica y finalmente aduce que es evidente y ostensible que la solicitud de registro de la pretendida Denominación de Origen **RON DOMINICANO** planteada por **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** no cumple con las disposiciones de la Ley No.20-00, razón por la cual la misma debe ser rechazada.

**Posición del 6to. recurrido**

**BODEGAS PEDRO OLIVER S.R.L.**

Representada inicialmente por los **LICDOS. ANGEL MEDINA y LUCIA DE LA CRUZ**. En fecha 26 de septiembre del 2017 esta parte recurrida depositó una instancia otorgándole poder de representación al **LIC. FREDDY R. VALERIO RODRIGUEZ**.

1. Manifiesta que la denominada **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** solicitó ante ONAPI el registro como Denominación de Origen de **RON DOMINICANO**, con la aviesa intención de legitimar y atribuirse a sí misma facultades para establecer requisitos y normativas y, con ello, limitar a sus competidores en el uso de la denominación **RON DOMINICANO**, a cuyos fines ha propuesto la formación de un llamado "CONSEJO REGULADOR" compuesto por sus allegados, quienes tienen





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

intereses distintos a una gran parte de productores de ron establecidos por muchos años establecidos en el país.

2. Señala que no obstante no ser **ADOPRON** la representante de los productores de ron en el país, mediante el registro de la pretendida Denominación de Origen **RON DOMINICANO**, **ADOPRON** persigue atribuirse a sí misma el control del registro y uso de dicha denominación, situación que afectaría negativamente a los productores, distribuidores y dueños de marcas de rones dominicanos que no pertenecen a **ADOPRON**.
3. Indica que además de **ADOPRON**, en República Dominicana existen otras asociaciones de roneros reconocidas y formalmente registradas, las cuales agrupan a productores de alcoholes y rones, distribuidores y dueños de marcas de ron, como son: **ASOCIACIÓN DE RONEROS DOMINICANOS (ARDO)** y la **ASOCIACIÓN DE DESTILADORES DE RON DOMINICANO**, entre muchas otras. En ese sentido resultaría ilógico e inaceptable que **ADOPRON** pretenda arrogarse la facultad de registrar y controlar **RON DOMINICANO** como Denominación de Origen; con el agravante de que para intentar considerarse como tal deberá someterse a normas de producción prescritas, presentadas y diseñadas por sus competidores y de las cuales esos competidores pretenden ser, a su vez, el "CONSEJO REGULADOR" de la pretendida Denominación de Origen.
4. Sostiene que la denominación **RON DOMINICANO** constituye un término genérico conforme la misma ONAPI lo ha venido reiterando en múltiples e incontables resoluciones. En consecuencia, el registro solicitado por **ADOPRON** resultaría excluyente y contrario al interés nacional, pues en un mercado diverso pretender denominar como **RON DOMINICANO** a un solo tipo de ron, excluye todo espacio para la diversidad y el engrandecimiento de la industria y sus productos.



*RMA*



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa

Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018

Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

5. Manifiesta que debido a las exigencias que acuerda la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y su reglamento de aplicación en la materia, en República Dominicana actualmente sólo hay registradas una o dos denominaciones de origen y entre ellas se encuentra la denominación "CAFÉ DE VALDESIA", cuya beneficiaria es la Federación de Caficultores de la Región Sur (Federares). Cabe destacar que cuando fue otorgado el señalado registro de "CAFÉ DE VALDESIA" la autoridad tomó muy en consideración que ciertamente la Federación de Caficultores de la Región Sur constituía un gremio que agrupaba a todos los productores de café de la zona Sur.
6. Expone que **ADOPRON** solo agrupa una parte de los productores de ron, razón por la cual no procede acoger el registro de la pretendida Denominación de Origen **RON DOMINICANO** porque, además de ser genérico, le permitiría a **ADOPRON** utilizar para su provecho un beneficio al que las demás asociaciones no tendrían acceso, constituyendo tal privilegio una competencia desleal frente a sus demás competidores y contraria a la Constitución Dominicana.
7. Cita los artículos 127 y 128 de la Ley No. 20-00 y argumenta que en el Pliego de Condiciones que acompaña la solicitud de registro formulada por **ADOPRON** se establece que *"la fermentación, destilación, envejecimiento y formulación necesaria para la elaboración y producción del **RON DOMINICANO** está constituida por toda el área geográfica de la República Dominicana"*. En tal tenor, agrega que resulta evidente que la solicitud de registro formulada por **ADOPRON** es improcedente porque, entre otras razones, no cumple con el requisito exigido por el Art. 127 de la Ley 20-00 que establece que el producto sea elaborado: *"en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la Denominación de Origen"*.
8. Refiere que **ADOPRON** sostiene en su escrito de apelación que *"la ONAPI en ninguna etapa del proceso llamó la atención de **ADOPRON** respecto a la necesidad de profundizar respecto a los criterios que hoy la ONAPI utiliza"*



*ADN*



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa

Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018

Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

para denegar nuestra solicitud, particularmente lo relacionado a los factores naturales y humanos que incluimos en nuestro pliego de condiciones y reglamento de uso", en este orden indica que con el alegato precedentemente señalado ADOPRON pretende que fuera la ONAPI quien le manejara su infundada solicitud de Denominación de Origen, le preparara e instruyera su caso y luego le emitiera un resolución de aprobación.

9. Recalca que en el derecho comparado encontramos múltiples definiciones y conceptualizaciones relativas a la Denominación de Origen. En este sentido refiere que publicaciones de la International Trademark Association aclara que la Denominación de Origen es un tipo especial de denominación geográfica y sobre este particular establece que *1. Indicación Geográfica. 1.1. Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. 1.2 Las indicaciones geográficas le dicen a los consumidores que la calidad del producto es consecuencia de los recursos naturales y humanos de la zona geográfica de donde provienen, dando un valor y prestigio adicional a producto, haciéndolo más exclusivo....II Denominación de Origen. 2.1. Es un tipo especial de indicación geográfica que se aplica a producto que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. 2.2. En el concepto de indicaciones geográficas quedan comprendidas las denominaciones de origen.*

10. Sostiene que el DR-CAFTA y el Tratado de Promoción Comercial con Panamá aclaran que para efectos de denegar la protección o el registro de una indicación geográfica, queda entendido que las partes también han establecido motivos similares dentro de los fundamentos para denegar el registro de una marca. Es decir: (1) que la marca sea confusamente similar a una indicación geográfica objeto de un registro; y (2) que la marca sea confusamente similar a una indicación geográfica preexistente cuyos derechos





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



*Apelación Vía Administrativa*  
*Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018*  
*Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014*

hayan sido adquiridos de conformidad con la legislación de la parte.

- 11. Refiere el Acuerdo de Asociación con Centroamérica y finalmente aduce que es evidente y ostensible que la solicitud de registro de la pretendida Denominación de Origen **RON DOMINICANO** planteada por **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** no cumple con las disposiciones de la Ley No.20-00, razón por la cual la misma debe ser rechazada.

**LUEGO DE HABER PONDERADO LOS ELEMENTOS DE HECHO Y DERECHO PRESENTADOS POR LAS PARTES EN EL PRESENTE PROCESO ADMINISTRATIVO;**

**VISTO:** El recurso de Apelación incoado en virtud de lo establecido por los Artículos 154 y 157 de la Ley No.20-00 del 8 de mayo del 2000.

**VISTA:** La Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial sus modificatorias, el Reglamento de Aplicación, así como los Acuerdos Internacionales en materia de Propiedad Industrial de los cuales la República Dominicana es signataria.

**La Directora General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, asistida por el Cuerpo de asesores, después de haber examinado el presente caso procede a realizar el siguiente análisis:**

**CONSIDERANDO 1:** Que en todos los casos el alcance del examen y los criterios que deben tomarse como referencia son determinados por la Ley No.20-00 del 8 de mayo del año 2000, conforme a la cual opera esta Oficina Nacional de Propiedad Industrial.

**CONSIDERANDO 2:** Que la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial establece en su parte considerativa que *"Debe existir una efectiva protección a los derechos de propiedad Industrial, al tiempo que deben*





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



*Apelación Vía Administrativa*  
*Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018*  
*Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014*

*quedar claramente establecidas las obligaciones a cargo de los titulares de tales derechos, a fin de lograr un equilibrio entre derechos y obligaciones que promueva el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país".*

**CONSIDERANDO 3:** Que el artículo 157 numeral 1 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial dispone que *"Las resoluciones dictadas por los directores de departamentos podrán ser recurridas, en el plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución. El recurso de apelación será conocido por el director general asistido por el cuerpo de asesores"*. Conforme a los derechos emergentes de este artículo, esta Dirección General es competente para conocer y decidir sobre los recursos de Apelación por vía administrativa interpuestos contra las Resoluciones dadas por los Directores de Departamentos.

**CONSIDERANDO 4:** Que la resolución apelada fue notificada a la parte recurrente en fecha 28 de julio del 2016 y el recurso de Apelación por vía administrativa fue interpuesto por la parte recurrente en fecha 12 de agosto del 2016, por lo cual dicho recurso fue interpuesto en tiempo hábil de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en su artículo 157.1 anteriormente citado.

**CONSIDERANDO 5:** Que esta alzada debe precisar que el dispositivo segundo de la resolución apelada incurre en un error materia cuando establece indebidamente que acoge el recurso de oposición citamos: *"por conformarse ésta por lo dispuesto en el artículo 128 literal a) de la Ley Núm.20-00"* debiendo ser *"por no conformarse ésta por lo dispuesto en el artículo 128 literal a) de la Ley Núm.20-00"*; es tal sentido esta alzada procede a realizar la enmienda correspondiente.

**CONSIDERANDO 6:** Que en fecha 01 de septiembre del 2017 las partes envueltas en el presente proceso fueron recibidas y escuchadas por separado, por el Cuerpo de Asesores de la Dirección General de esta institución donde expusieron de forma verbal sus respectivos puntos de vista con relación al presente caso y reiteraron los argumentos y conclusiones de los escritos presentados en el marco del recurso de apelación al cual se avoca esta Dirección General.





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



*Apelación Vía Administrativa*  
*Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018*  
*Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014*

**CONSIDERANDO 7:** Que respecto a la solicitud No.2013-27782 que es objeto del presente recurso, esta Oficina Nacional ha podido verificar en su base de datos y registros lo siguiente:

1. Que en fecha 04 de octubre del 2013 la **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** formuló un pedido para el reconocimiento de la Denominación de Origen **RON DOMINICANO** clase internacional 33, la cual carecía de la dirección del gestor, la lista de productos que pretende proteger el signo, así como una reproducción adicional del registro de uso y del pliego de condiciones.
2. En fecha 22 de octubre del 2013 esta Oficina Nacional objetó la solicitud No.2013-27782 correspondiente a la Denominación de Origen **RON DOMINICANO** clase internacional 33 a favor de **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** citando el artículo 74 de la Ley No. 20-00 y especificando que *"en el presente caso, no se indica la dirección del gestor, por tal motivo le solicitamos incluirla en su respuesta a objeción. En el presente caso no se indica la lista de productos y/o servicios que pretende proteger el signo, por tal motivo le solicitamos incluirla en su respuesta a objeción. Al incluir los productos, su solicitud será objeto de un nuevo examen de registrabilidad. De igual forma deberán depositar una reproducción adicional del registro de usos y pliego de condiciones, por lo que le recomendamos anexarlo en su respuesta a objeción"*.
3. En fecha 02 de enero del 2014 la **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** solicitó una prórroga a esta Oficina Nacional para dar su respuesta, esta prórroga fue concedida en fecha 09 de mayo del 2014.
4. En fecha 08 de julio del 2014 la **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** depositó su respuesta con las siguientes puntualizaciones: 1) Indican como gestores a los señores MIGUEL ESTEBAN PEREZ y DR. MARIO E. PUJOLS con sus respectivos datos generales incluyendo direcciones. 2) Indican que el producto a proteger es *"el ron, que pertenece a la clase 33, aplicable a bebidas alcohólicas"*. 3) Anexa





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

Pliego de Condiciones y Reglamento de Uso de la Denominación de Origen solicitada. 4) Agrega un elemento figurativo a su solicitud en cuya descripción se indica lo siguiente "el logo consiste en un círculo de color grisáceo, el cual contiene dos círculos adicionales en color naranja, el círculo interior contiene las letras D y O en color naranja, teniendo la letra O un punto blanco en su centro. El círculo exterior, en su parte superior contiene las palabras Ron Dominicano en color naranja y en su parte inferior, contiene las palabras Denominación de Origen en color blanco. Colores: a) colores base: Gris; b) colores complementarios: naranja y blanco; c) letra círculo interior: naranja y blanco; d) letra de círculo interior: naranja y blanco. La imagen se presenta a continuación:



- Que mediante comunicación de fecha 22 de julio del 2014 el Departamento de Signos Distintivos autoriza al solicitante a realizar pago de la tasa de publicación de la solicitud de registro de la Denominación de Origen **RON DOMINICANO (MIXTA)** clase 33; el pago de esta tasa fue realizado en fecha 30 de julio del 2014.
- En fecha 15 de agosto del 2014 fue publicada en el Boletín Oficial de esta Oficina Nacional la solicitud evaluada, figurando los siguientes datos: *Denominación de Origen **RON DOMINICANO (MIXTA)**; Clase 33; Exp. No.13/27782; Solicitante **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)**; fecha de solicitud: 8 de julio del 2014.*

En fecha 25 de septiembre de 2014 interpusieron recursos de oposición las sociedades **BODEGAS PEDRO OLIVER, RONES DEL CARIBE** y **OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC.** En fecha 26 de septiembre de 2014 interpusieron recursos de oposición las



*PAR*



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

sociedades **ALEBRAND SPIRITS COMPANY, LLC; ASOCIACION DE RONEROS DOMINICANOS (ARDO) y IMEX SPIRITS.**

8. En fecha 13 de agosto del 2015 **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** depositó una "Solicitud de Modificaciones de Documentos correspondiente al Expediente 2013-27782" especificando lo siguiente:

1. Modificaciones a Realizar en el Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen "Ron Dominicano"

a) *Definición del Ron Dominicano (Punto 1.2 del Pliego de Condiciones). Insertar la palabra "dominicana" luego de "caña de azúcar" y eliminar el término que figura entre paréntesis, a fines de que la indicada definición lea de la siguiente manera (el subrayado es solo para fines de facilitar lectura):*

**"1.2 Definición del Ron Dominicano.** Es una bebida alcohólica fermentada, destilada, añejada y formulada en territorio dominicano, proveniente de manera exclusiva de la fermentación de melaza, jugos o mieles en general, subproductos derivados de la caña de azúcar dominicana. El alcohol destilado a una graduación alcohólica aproximada de 95% en volumen es luego rebajado con agua y añejado en barricas de roble, por un periodo no menor de un año, para adquirir las características de color, olor y sabor, que le son peculiares. El producto final es envasado para consumo en grado alcohólico etílico mínimo de 37.5% vol."

b) *Aspectos relacionados sobre materia prima (Punto 1.3.1 del Pliego de Condiciones). Agregar, en el primer párrafo, la palabra "dominicana" luego de "caña de azúcar". Asimismo, agregar párrafo sobre excepciones en la parte final de este punto para que el Punto 1.3.1 lea de la siguiente manera (el subrayado es solo para fines de facilitar lectura):*

**"1.3.1. Materia prima.** La materia prima es la caña de azúcar dominicana, que alcanza su madurez entre





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

los 12 y 18 meses de sembrada, cuando obtiene su máximo contenido de azúcares. Su corte se realiza cerca del suelo eliminando las hojas y extremo superior, para luego ser transportada al ingenio azucarero. En el territorio dominicano, la caña cultivada en la zona Este tiene mejores propiedades que la cultivada en otras regiones del mismo. El terreno, que no es de tracción volcánica como la mayoría de las islas de la región, conjuntamente con el impacto de los vientos alisios y el agua del subsuelo, da lugar a una caña que, generalmente, es más pequeña y contiene una mayor cantidad de jugos.

Una vez en el ingenio, la caña es sometida a un proceso de molienda del cual se obtiene el jugo de caña (llamado guarapo), el cual es filtrado para eliminar residuos sólidos. El jugo de caña filtrado contiene azúcares capaces de ser fermentados para la obtención de alcohol etílico.

El jugo de caña puede pasar directamente a fermentación; continuar hacia procesos de evaporación y concentración para producir mieles o jarabes a ser enviados a fermentación; o continuar el proceso de extracción de azúcar en los ingenios, donde se genera un subproducto llamado melaza, con alto contenido de azúcares, cuyas particularidades de componentes permiten la obtención de alcohol etílico producto de un proceso de fermentación al cual se somete.

La elaboración de los rones autorizados a usar en sus productos la Denominación de Origen Ron Dominicano, se realizará de la fermentación de melaza, jugos o mieles en general, subproductos derivados de la caña de azúcar dominicana. (Previa comprobación, por parte del Consejo Regulador, de una situación de escasez o especulación en el mercado de caña de azúcar dominicana, éste, atendiendo a las circunstancias evidenciadas, podrá autorizar a los usuarios que los rones amparados por la Denominación de Origen Ron



RAM



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

Dominicano puedan utilizar para su elaboración melaza, jugos o mieles, en general, subproductos derivados de caña de azúcar importados, siempre que éstos rones sean objeto de fermentación, destilación, añejamiento y formulación en territorio dominicano).

- c) Delimitación de la zona geográfica (Punto 2.1 del Pliego de Condiciones). Agregar, en el primer párrafo, la palabra "cultivo" luego de "la zona de". El primer párrafo del punto 2.1 leerá de la siguiente manera (el subrayado es solo para fines de facilitar lectura y el resto del párrafo permanece igual a como fuese depositado):

**"2.1 Delimitación de la zona geográfica.** La zona de cultivo, fermentación, destilación, envejecimiento y formulación necesaria para la elaboración y producción del RON DOMINICANO está constituida por toda el área geográfica de la República Dominicana.

2. Modificaciones a Realizar en el Reglamento de Uso de la Denominación de Origen "Ron Dominicano"

- a) Obligaciones de los Usuarios (Artículo 10 del Reglamento de Uso). Agregar un nuevo Artículo 10.4 que diga lo siguiente (el subrayado es solo para fines de facilitar lectura):

**"Artículo 10.4,** La elaboración de los rones autorizados a usar en sus productos la Denominación de Origen Ron Dominicano, se realizará de la fermentación de melaza, jugos o mieles en general, subproductos derivados de la caña de azúcar proveniente de la República Dominicana.

Previa comprobación, por parte del Consejo Regulador, de una situación de escasez o especulación en el mercado de caña de azúcar dominicana, éste, atendiendo a las circunstancias evidenciadas, podrá autorizar a los usuarios que los rones amparados por la Denominación de Origen Ron Dominicano





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

puedan utilizar para su elaboración melaza, jugos o mieles en general, subproductos derivados de caña de azúcar importados, siempre que éstos rones sean objeto de fermentación, destilación, añejamiento y formulación en territorio dominicano".

9. Que en nuestra base de registro consta que existe solicitud No.2013-27782 correspondiente a la Denominación de Origen RON DOMINICANO (MIXTA) clase internacional 33 para proteger "ron". Figurando una nota en la que se cita un extracto del Pliego de Condiciones, indicando lo siguiente: "ZONA GEOGRÁFICA: la zona de fermentación, destilación, envejecimiento y formulación necesaria para la elaboración y producción del RON DOMINICANO está constituida por toda el área geográfica de la República Dominicana. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: el ron dominicano deberá cumplir con los requisitos máximos indicados en el siguiente cuadro que establece las cantidades expresadas en miligramos por 100 mililitros de alcohol absoluto en volumen: metanol máximo 15mg / 100 ml; furfural máximo 4 mg / 100 ml; aldehídos máximo 40 mg / 100 ml; esterés máximo 100 mg / 100 ml; fusel total (alcoholes superiores) máximo 200 mg / 100 ml; congéneres totales máximo 359 mg / 100 ml. características organolépticas: las características organolépticas se refieren al color, olor y sabor del ron dominicano, teniendo en cuenta la etapa del proceso de elaboración en la que se encuentre". En la descripción del logo se indica lo siguiente "el logo consiste en un círculo de color grisáceo, el cual contiene dos círculos adicionales en color naranja, el círculo interior contiene las letras d y o en color naranja, teniendo la letra o un punto blanco en su centro. el círculo exterior, en su parte superior contiene las palabras ron dominicano en color naranja y en su parte inferior, contiene las palabras Denominación de Origen en color blanco. se reivindican los colores gris como color base, naranja y blanco como complementarios del círculo, para las letras del círculo interior y exterior los colores naranja y blanco". Cuya imagen se presenta a continuación:





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014



omo

DO RON DOMINICANO (MIXTA)

Consideraciones Preliminares

**CONSIDERANDO 8:** Que vistos los procesos globales que tienden a la estandarización en la producción de diferentes rubros, preciso es preservar la tradición en el procesamiento de rubros tradicionales que adquieren precisamente su reputación gracias al sustento del suelo, el clima y un procedimiento artesanal; en oposición a otras variantes industrializadas gracias al proceso de globalización y la facilitación del tráfico comercial:

**CONSIDERANDO 9:** Que desde el origen del primer acuerdo de Propiedad Industrial, el Convenio de París de 1883 del cual la República Dominicana es signataria, se contempla la protección de signos distintivos que hagan referencia al origen geográfico de bienes transables en el comercio, sean estos industriales, mineros o agrícolas. En este orden el Convenio de París en su artículo 1, acápite 2, consigna actualmente que "2) *La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.* Que en el mismo orden, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al resumir las principales áreas normativas de dicho Convenio de París, cita como uno de sus objetivos: e) **En relación con las indicaciones de procedencia:** Los Estados Contratantes deben adoptar medidas





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

*contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante".<sup>1</sup>*

**CONSIDERANDO 10:** Que de lo anterior deriva que todo ello lleva implícita la intención de evitar que productos reconocidos por características vinculadas a su origen, sean suplantados por otros que no posean tales características, y en consecuencia se impide la competencia desleal perpetrada por aquellos cuyos productos carecen de los atributos que definen a los originales. Procura además, asegurar al consumidor que las mercancías que concurren al comercio haciendo reclamo de un origen o tradición específica, sean en efecto portadoras de tales atributos.

**CONSIDERANDO 11:** Que el sistema de Propiedad Industrial ofrece diversas alternativas para los productores que quieran agrupar, mediante un signo distintivo, aquellos productos que tengan en común una o varias características particulares. Que dentro de tales alternativas se encuentran las marcas colectivas, marcas de certificación, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Bajo estas modalidades la legislaciones admiten la posibilidad de que en su composición se incorporen referentes al origen geográfico.

**CONSIDERANDO 12:** Que las precitadas categorías de signos distintivos se distinguen entre sí en el tipo de cualidades, cantidad de atributos exigibles, normas de control, etc. siendo las denominaciones de origen las más restrictivas de todas, por cuanto exigen más requisitos a cumplir en cuanto a la incidencia que ejerce el medio geográfico y la tradición de los procesos así como la procedencia de los insumos en las propiedades y características de los productos.

**CONSIDERANDO 13:** Que los colectivos de productores están en libertad de elegir cualquiera de las categorías que el sistema pone a su disposición, a condición de que se ciñan a lo descrito en la Ley y los acuerdos internacionales como requisito mínimo para su otorgamiento.

<sup>1</sup> [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary\\_paris.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html)





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

**CONSIDERANDO 14:** Que la República Dominicana es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y signataria del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y que este en su artículo 22 establece lo relativo a la protección legal a las Indicaciones Geográficas, incluidas entre ellas las Denominaciones de Origen.

**CONSIDERANDO 15:** Que los productos de vinos y bebidas espirituosas han sido objeto de una mayor atención respecto a la regulación de su producción, comercialización e indicativos de procedencia.

**CONSIDERANDO 16:** Que tales productos de vino y bebidas espirituosas reciben también especial atención en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), del cual es miembro la República Dominicana como es el caso de ADPIC, al dedicar todo un apartado a la *Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas*, en su artículo 23.2 el cual establece la posibilidad de que marcas de vinos o bebidas espirituosas que no cumplan con los requisitos establecidos para dicha indicación geográfica registrada o en proceso de registro, podrían ser impedidas de registro o anulados, cita: "2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen".

**Ámbito definitorio:**

**CONSIDERANDO 17:** Que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha planteado que *"Una Denominación de Origen es un tipo especial de indicación geográfica, que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente*





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

del medio geográfico en el que se elaboran. El concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen".<sup>2</sup>

**CONSIDERANDO 18:** Que de otro lado, la norma que rige estos derechos a nivel nacional, Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, en su artículo 70 letra (h) define la Indicación Geográfica de la siguiente manera: "aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, **cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.** Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica; (Modificado art. 10 Ley 424-06)".

**CONSIDERANDO 19:** Que igualmente la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial el artículo 70, letra (i) ofrece la siguiente definición sobre la figura de la Denominación de Origen (DO), a saber: "i) Denominación de Origen: una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuya calidad, reputación u otra característica es **atribuible esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos;** también se considerará como Denominación de Origen la constituida por una denominación que, sin ser un nombre geográfico identifica un producto como originario de un país, región o lugar".

**CONSIDERANDO 20:** Que conforme a la definición dada por nuestra ley nacional No.20-00 en su artículo 70 literales (h) e (i) ya antes citados, la diferencia entre una Indicación Geográfica (IG) y una Denominación de Origen (DO) radica en que la primera hace referencia a una calidad o reputación u otra característica relacionado a su origen geográfico, mientras que la segunda se refiere a una calidad, reputación u otra característica atribuible

<sup>2</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI [en línea]: *Las Indicaciones Geográficas.* Disponible en [http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/collective\\_marks/geographical\\_indications.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/geographical_indications.htm) > [Consulta: 07-2017]



RAN



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos. De modo que la diferencia entre la IG y la DO radica en que la primera hace referencia a que alguna característica del producto o su reputación es imputable a un origen geográfico de un bien fabricado o producido en un lugar específico, mientras que la DO se refiere a una calidad o reputación u otra característica atribuible esencialmente al lugar de origen como medio geográfico, entendido este como suelo, clima y factores humanos presentes en dicha zona geográfica. Es decir en la DO el vínculo con el origen geográfico es más fuerte e incide de forma determinante en las propiedades o características particulares que posee el producto. Esta diferencia determina que en la DO todas las etapas de producción del producto se realicen en el área cubierta por la referencia geográfica. Otra distinción que se extrae de la definición contenida en nuestra Ley nacional es que mientras que la IG puede designarse mediante cualquier signo de cualquier forma, la DO especifica que debe consistir en la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, aunque hace la salvedad de que también se considerará como Denominación de Origen la constituida por una denominación que, sin ser un nombre geográfico, identifica un producto como originario de un país, región o lugar.

**CONSIDERANDO 21:** Que en concordancia con lo anterior, la Organización de Propiedad Intelectual (OMPI) ha planteado algunas diferencias entre estas dos figuras de la Propiedad Industrial, en este sentido a ha manifestado que *"Las denominaciones de origen son un tipo especial de indicación geográfica. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen requieren la existencia de un vínculo cualitativo entre el producto al que se refieren y su lugar de origen. Ambas informan a los consumidores sobre el origen geográfico de un producto y una calidad o característica del producto vinculada a su lugar de origen. La diferencia fundamental entre los dos conceptos es que el vínculo con el lugar de origen debe ser más estrecho en el caso de una Denominación de Origen. La calidad o las características de un producto protegido por una Denominación de Origen deben ser exclusiva o esencialmente consecuencia de su origen geográfico. Por lo general, ello significa que las materias primas deben proceder del lugar de origen y que la elaboración del producto también debería realizarse allí. En el caso de las indicaciones geográficas, un único criterio*



RAM



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

*atribuible a su origen geográfico es suficiente –ya sea una cualidad u otra característica del producto, o incluso solo su reputación”.*<sup>3</sup>

**CONSIDERANDO 22:** Que la figura de la Denominación de Origen y su incidencia en el comercio ha sido abordada por los especialistas en el tema quienes han llegado a plantear que *“Desde una visión empresarial de la Propiedad Industrial, a la luz de las nuevas tendencias de consumo existe una demanda creciente por productos que ofrezcan garantías sobre su calidad, que sean singulares y que tengan un mayor valor añadido con respecto a su proceso de elaboración y producción, el uso de materias primas, su origen geográfico y su tradición..... Bajo estas consideraciones, el uso de una indicación de origen geográfico, con sus respectivos sistemas y mecanismos de certificación y control, se constituye en una herramienta interesante que la Propiedad Industrial brinda al empresario. La elección de la estrategia basada en el uso de una indicación o designación de origen geográfico se hará en función de que pueda haber, real y efectivamente, un sistema de producción que transmita al consumidor la característica natural de dicho sistema. Para además el producto deberá tener una estrecha relación con las características que son atribuibles al ambiente; hay que demostrar técnicamente lo que se está diciendo: que el ambiente produce en el producto o en el proceso características especiales que pueden ser transferidas y que pueden ser garantizadas. En caso contrario, no se puede vincular un producto al origen geográfico, diciendo que proviene de una zona especial, limitada, y que ese producto tiene características propias de la zona”.*<sup>4</sup> De esto se deriva que las Denominaciones de Origen tienen una gran función e importancia en el mercado nacional e internacional, de manera que un registro fuerte da mayores posibilidades de reconocimiento en mercados externos en relación a condiciones intrínsecas de registrabilidad. En consecuencia, el proceso de reconocimiento y declaratoria de una Denominación de Origen por parte la autoridad competente está sujeto a una mayor

<sup>3</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI [en línea]: Preguntas frecuentes: indicaciones geográficas Conceptos básicos. <[http://www.wipo.int/geo\\_indications/es/faq\\_geographicalindications.html](http://www.wipo.int/geo_indications/es/faq_geographicalindications.html)> [Cons.: 08-2017]

<sup>4</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI [en línea]: Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones Geográficas. p.64/ Thomas, June. En el Seminario sobre aseguramiento de calidad en tambos. Uruguay, 2000. [www.infoleche.com/fepale/fepale/Origen](http://www.infoleche.com/fepale/fepale/Origen). Disponible en: <[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/859/wipo\\_pub\\_859.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/859/wipo_pub_859.pdf)> [Consulta: 08-2017]





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

rigurosidad en su examen de registro toda vez que se debe asegurar su protección y la conformidad de sus atributos de valor vinculados a un origen geográfico pues es esta especial particularidad la que genera una mayor valoración económica a esta clase de productos.

**CONSIDERANDO 23:** Que en relación a lo anterior, cabe acotar que en este sentido serán fundamentales en el proceso de reconocimiento de una Denominación de Origen, la ponderación del pliego de condiciones y el reglamento de uso y administración. En atención a ello, se entenderá por *Pliego de Condiciones* el documento que contiene las informaciones esenciales relativas al producto que será designado con una indicación geográfica o Denominación de Origen y que sirve para comprobar que el mismo cumple con los requisitos establecidos para su registro. Por *reglamento de uso y administración* se entenderá el conjunto de normas que regulan el uso de una indicación geográfica o una Denominación de Origen, incluyendo los mecanismos de control y de sanción administrados por el respectivo consejo regulador o por la autoridad competente en cada caso.

**CONSIDERANDO 24:** Que en el presente caso quien solicita la Denominación de Origen evaluada es la **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)**; cuyos miembros son Brugal, Carrión & Co., Cochón Calco & Co., Isidro Bordas, Ron Barceló, Vinícola del Norte y Yazoo Investments.

**Procedimiento de solicitud de registro bajo la modalidad de una Denominaciones de Origen:**

**CONSIDERANDO 25:** Que en cuanto al procedimiento para el registro de las denominaciones de origen, el artículo 130 letra (c) de la Ley No.20-00 (Modificado por el Art. 23 de la Ley 424-06), dispone que "c) *Los procedimientos relativos al examen, a la publicación de la solicitud, a la oposición y al registro de la Denominación de Origen se regirán por las disposiciones aplicables al registro de las marcas, en cuanto corresponda.*"

**CONSIDERANDO 26:** Que sobre el examen de forma, el artículo 78 de la Ley No.20-00 (Modificado por el Art. 15 de la Ley 424-06)



*RAT*



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

dispone que "1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple con lo dispuesto en el Artículo 75, y en las disposiciones reglamentarias correspondientes; 2) En caso de no haberse cumplido alguno de los requisitos del Artículo 75 o de las disposiciones reglamentarias correspondientes, la oficina notificará al solicitante, por escrito, para que cumpla con subsanar dentro del plazo de treinta días el error u omisión, bajo pena de considerarse abandonada la solicitud y archivar de oficio. Si no se subsanara el error u omisión en el plazo establecido, la Oficina hará efectivo el abandono". En este sentido es preciso aclarar que ese artículo 78 aplica de forma supletoria a las disposiciones del artículo 129 relativas a las denominaciones de origen y luego de haber cumplimentado esos requisitos es que puede ser asignada una fecha de presentación a la solicitud de que se trata, como ocurre en el presente caso, donde los requisitos mínimos fueron completados en fecha 8 de julio del 2014.

**CONSIDERANDO 27:** Que en atención a lo indicado en el párrafo anterior corresponde citar las disposiciones del artículo 129 numeral 1) de la Ley No.20-00 "1) La solicitud de registro de una Denominación de Origen debe indicar: a) El nombre, la dirección y la nacionalidad del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o de fabricación; b) La Denominación de Origen cuyo registro se solicita; c) El área geográfica de producción a la cual se refiere la Denominación de Origen; d) Los productos para los cuales se usa la Denominación de Origen; e) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se usa la Denominación de Origen".

**CONSIDERANDO 28:** Que a su vez sobre el examen de fondo el artículo 79 de la Ley No.20-00 (Modificado por el art. 16 de la ley 424-06) dispone que "1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 73 y 74, Inciso a). La oficina podrá examinar, con base en las informaciones a su disposición, si la marca incurre en la prohibición del Artículo 74, Inciso d); 2) En caso de que la marca estuviese comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, la oficina notificará al solicitante, por escrito, indicando las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de sesenta días para retirar,

*PM*





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa

Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018

Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

modificar o limitar su solicitud, o contestar las objeciones planteadas, según corresponda. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese absuelto el trámite o si habiéndolo hecho la oficina estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada por escrito". En este orden cabe aclarar que en el caso de las denominaciones de origen, estas disposiciones son supletorias a las disposiciones del artículo 128 y lo estipulado en los artículos 73 y 74 no le aplican a las DO puesto que el examen de fondo se hace en base a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley No.20-00.

**CONSIDERANDO 29:** Que dicho lo anterior, corresponde remitirnos a las disposiciones del artículo 128, de la Ley No.20-00 (Modificado por el Art.22 de la ley 494-06) el consigna lo siguiente: "Prohibiciones para el registro. 1) No puede registrarse como Denominación de Origen un signo: a) Que no sea conforme a la definición del Artículo 70, Inciso i); b) Que sea contraria a las buenas costumbres o al orden público, o que pudiera inducir al público a error sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos; c) Que sea la denominación común o genérica de algún producto. Se entiende como, genérica o común una denominación cuando sea considerada como tal, tanto por los conocedores de ese tipo de producto como por el público en general; d) Puedan ser confusamente similares a una marca actualmente registrada o pendiente de registro de buena fe; o e) Puedan ser confusamente similar a una marca preexistente para la cual los derechos han sido adquiridos de acuerdo a la ley nacional.

**CONSIDERANDO 30:** Que en atención a lo establecido en el artículo 130 letra (c) de la Ley No.20-00 transcrito *ut supra*, corresponde aclarar que además de lo contemplado en los artículos 78 y 79 de la Ley No.20-00 invocados por el recurrente, en cuanto a la publicación y oposición de la solicitudes el artículo 80 de la Ley No.20-00 dispone que "1) Cumplido el examen de la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ordenará que se publique un aviso de solicitud del registro, a costa del solicitante, en el órgano oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Cada publicación concerniente a una solicitud de registro debe incluir un lista de productos o servicios para los cuales se solicita la protección, agrupada de acuerdo a la



*MAN*



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

clasificación a que pertenece ese producto o servicio; 2) Cualquier tercero podrá interponer un recurso de oposición contra la solicitud de registro dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días contados desde la publicación del aviso referido en el Numeral 1); 3) Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial **resolverá en un solo acto la solicitud** y las oposiciones que se hubiesen interpuesto, conforme al procedimiento del Artículo 154. Si se resuelve conceder el registro, se expedirá al titular un certificado de registro de la marca que contendrá los datos previstos en las disposiciones reglamentarias”.

**CONSIDERANDO 31:** Que resulta pertinente citar lo indicado por Francisco Ortega Polanco en su obra “Derecho Administrativo Intensivo” cuando indica que: *“En principio, las potestades administrativas son las que la ley autoriza. García de Enterría (2004) plantea que no hay potestad discrecional sin norma previa. Igual que no hay acto administrativo sin protestad previa ni protestad que no haya sido positivamente atribuida por la norma. En todo acto discrecional -indica- existen elementos reglados suficientes para no justificar la exención de control. Es normal que la Administración cuente con poderes discrecionales, pero no para el cumplimiento de cualquier finalidad, sino para que la ley considera, que en todo caso debe ser la utilidad pública o el interés general. De ahí que su propósito sea siempre un elemento reglado y dicha potestad no pueda operar al margen del Principio de juridicidad. La Administración Pública se organiza y actúa conforme al Principio de juridicidad, según el cual la asignación, distribución y ejecución de sus competencias están sujetas a lo dispuesto por la Constitución, las leyes y los reglamentos dictados previa y formalmente conforme a derecho (Ley 247-12, artículo 12.2).”*

**CONSIDERANDO 32:** Que en función de lo anterior, al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico dominicano merece subrayarse que, en atención al principio de legalidad y juridicidad que rigen los actos administrativos y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley No.20-00 en los artículos 128, 129 y 130 literal (c), así como los artículos 78, 79 y 80 de la Ley No.20-00 previamente citados, esta Oficina Nacional se encuentra facultada para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales de forma y fondo establecidos para el signo solicitado de que se trate, toda vez que si bien la autorización para publicar una solicitud es un primer paso, este



*RAN*



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

constituye un acto de mero trámite y una vez publicada una solicitud de registro de signo distintivo, la ley especial que regula esta materia, establece las vías legales para que los terceros que se consideren afectados puedan apersonarse mediante la interposición de los recursos que contempla la misma ley, cual ocurre en el caso evaluado; de modo que la publicación de cualquier solicitud de registro de signo distintivo, no es sino una expectativa de derecho y no es óbice para que en el marco del proceso de concesión, esta Oficina Nacional en el ejercicio de sus atribuciones verifique que la solicitud de que se trata se encuentra acorde a lo establecido en las disposiciones legales pertinentes de la norma que regula estos derechos, esto así debido a que el derecho de exclusiva respecto un signo distintivo únicamente nace con el acto de concesión.

**CONSIDERANDO 33:** Que en consonancia con lo antes expuesto la Onapi tiene la potestad para evaluar la conformidad o no con la Ley No.20-00 para la concesión de un derecho de exclusiva, toda vez que si bien es cierto que, la Ley No.20-00 en su artículo 80 acápite 1 dispone que "1) *Cumplido el examen de la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ordenará que se publique un aviso de solicitud del registro...*", no menos cierto es que el referido artículo en su numeral 3 consigna que "3) *Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial resolverá en un solo acto la solicitud y las oposiciones que se hubiesen interpuesto...*". De ello se desprende que en su fallo definitivo el Director de Signos Distintivos en primera instancia administrativa dictaminará sobre el análisis del signo y sobre las oposiciones presentadas, estando apoderada hasta ese momento la Directora de Signos Distintivos para tomar todas las medidas que garanticen la concesión del signo conforme a la Ley. En adición a lo antes indicado, esta alzada está apoderada para conocer todos los aspectos relativos a la registrabilidad de un signo distintivo desde la solicitud hasta la concesión o denegación del signo toda vez que por mandato de la Ley la ONAPI es la autoridad competente para la asignación eficiente y efectiva de un derecho de propiedad industrial en la República Dominicana.





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

**Examen de registrabilidad de Denominación de Origen**

**CONSIDERANDO 34:** Que respecto a la evaluación de las denominaciones de origen en primer lugar se debe observar la definición y naturaleza del signo así como el artículo 130 literales (a) y (b) de la Ley No.20-00 (Modificado por el Art. 23 de la ley 424-06), estipula que: "1) La solicitud de registro de una Denominación de Origen se examinará con el objetivo de verificar: a) Que se cumplen los requisitos del Artículo 129, Numeral 1), y de las disposiciones reglamentarias correspondientes; b) Que la denominación cuyo registro se solicita no está incluida en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 128; y c) Los procedimientos relativos al examen, a la publicación de la solicitud, a la oposición y al registro de la Denominación de Origen se regirán por las disposiciones aplicables al registro de las marcas".

**CONSIDERANDO 35:** Que conforme a las disposiciones del artículo 129 numeral 1) de la Ley No.20-00 "1) La solicitud de registro de una Denominación de Origen debe indicar: a) El nombre, la dirección y la nacionalidad del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o de fabricación; b) La Denominación de Origen cuyo registro se solicita; c) **El área geográfica de producción a la cual se refiere la Denominación de Origen;** d) Los productos para los cuales se usa la Denominación de Origen; e) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se usa la Denominación de Origen".

**CONSIDERANDO 36:** Que en adición al párrafo que antecede, en cuanto a la figura de la Denominación de Origen, la legislación nacional en el artículo 127 de la Ley No. 20-00 y (Modificado por el art. 21 de la ley 424-06) dispone que "La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen, en el cual se registrarán las denominaciones de origen nacional, a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación **en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la Denominación de Origen,** o de una persona jurídica que los agrupe, o a solicitud de alguna autoridad pública competente; Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, o las personas jurídicas que los agrupen, así como las autoridades públicas competentes de países





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

extranjeros, pueden registrar las denominaciones de origen extranjero". En el caso actual en la instancia de solicitud la Denominación de Origen evaluada, se indica que esta abarca "todo el territorio de la República Dominicana", y a su vez el apartado 2.1 del Pliego de Condiciones referente a la delimitación de la zona geográfica indica que "está constituida por toda el área geográfica de la República Dominicana".

**CONSIDERANDO 37:** Que en atención a lo expuesto en el párrafo anterior y a lo consignado en el marco legal previamente citado, es preciso indicar que, si bien el gentilicio dominicano podría ser utilizado para amparar una Denominación de Origen que recoja la tradición y reputación de un tipo de producto fabricado en República Dominicana, no menos cierto es que a los fines de que la misma pueda ser registrada, es preciso que se delimiten las regiones dentro de la República Dominicana que comparten características similares de suelo y clima, responsables de los atributos que reclaman dichos productos. Vista la diversidad de suelos presentes en la República Dominicana, sería deseable que las localidades productoras de la caña de donde provengan las mieles hayan sido debidamente georeferenciadas como ocurre con similares denominaciones previamente concedidas por esta Oficina Nacional, esto así, dado que tal definición de las áreas precisas, arrojaría claridad respecto de argumentos que el propio recurrente admite en su pliego de condiciones donde cita en el punto 1.3.1 "...En el territorio dominicano la caña cultivada en la zona Este tiene mejores propiedades que la cultivada en otras regiones del mismo."

**CONSIDERANDO 38:** Que como se ha dilucidado previamente, las denominaciones de origen se distinguen de las indicaciones geográficas por tener un mayor vínculo con el suelo y con el clima; no obstante al observar en el pliego de condiciones incluyendo sus modificaciones se observa que en su punto 1.3.1 consigna lo siguiente: "**1.3.1. Materia prima.** La materia prima es la caña de azúcar dominicana, que alcanza su madurez entre los 12 y 18 meses de sembrada, cuando obtiene su máximo contenido de azúcares. Su corte se realiza cerca del suelo eliminando las hojas y extremo superior, para luego ser transportada al ingenio azucarero. En el territorio dominicano, la caña cultivada en la zona Este tiene mejores propiedades que la cultivada en otras regiones del mismo. El terreno,



*PM*



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

que no es de tracción volcánica como la mayoría de las islas de la región, conjuntamente con el impacto de los vientos alisios y el agua del subsuelo, da lugar a una caña que, generalmente, es más pequeña y contiene una mayor cantidad de jugos. Una vez en el ingenio, la caña es sometida a un proceso de molienda del cual se obtiene el jugo de caña (llamado guarapo), el cual es filtrado para eliminar residuos sólidos. El jugo de caña filtrado contiene azúcares capaces de ser fermentados para la obtención de alcohol etílico. El jugo de caña puede pasar directamente a fermentación; continuar hacia procesos de evaporación y concentración para producir mieles o jarabes a ser enviados a fermentación; o continuar el proceso de extracción de azúcar en los ingenios, donde se genera un subproducto llamado melaza, con alto contenido de azúcares, cuyas particularidades de componentes permiten la obtención de alcohol etílico producto de un proceso de fermentación al cual se somete. La elaboración de los rones autorizados a usar en sus productos la Denominación de Origen Ron Dominicano, se realizará de la fermentación de melaza, jugos o mieles en general, subproductos derivados de la caña de azúcar dominicana. (Prevía comprobación, por parte del Consejo Regulador, de una situación de escasez o especulación en el mercado de caña de azúcar dominicana, éste, atendiendo a las circunstancias evidenciadas, podrá autorizar a los usuarios que los rones amparados por la Denominación de Origen Ron Dominicano puedan utilizar para su elaboración melaza, jugos o mieles en general, subproductos derivados de caña de azúcar importados, siempre que éstos rones sean objeto de fermentación, destilación, añejamiento y formulación en territorio dominicano)." Así como en el reglamento de uso en su artículo 10.4 dispone que "La elaboración de los rones autorizados a usar en sus productos la Denominación de Origen Ron Dominicano, se realizará de la fermentación de melaza, jugos o mieles en general, subproductos derivados de la caña de azúcar proveniente de la República Dominicana. Prevía comprobación, por parte del Consejo Regulador, de una situación de escasez o especulación en el mercado de caña de azúcar dominicana, éste, atendiendo a las circunstancias evidenciadas, podrá autorizar a los usuarios que los rones amparados por la Denominación de Origen Ron Dominicano puedan utilizar para su elaboración melaza, jugos o mieles en general, subproductos derivados de caña de azúcar importados, siempre que éstos rones sean objeto de





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

**fermentación, destilación, añejamiento y formulación en territorio dominicano".**

**CONSIDERANDO 39:** Que al analizar los términos establecidos tanto en el pliego de condiciones como en el reglamento de uso previamente transcritos, estimamos que se rompería el vínculo en relación al insumo 'caña de azúcar' y el origen de la distintividad de una posible Denominación de Origen que tenga su base en la materia prima, por cuanto las características de una DO son su vínculo con el suelo y clima en el cual se originan sus insumos, prescindir de tales requisitos afectaría la distintividad que exige una DO fundamentada en el insumo caña de azúcar dominicana.

**CONSIDERANDO 40:** Que el segundo supuesto de evaluación establecido en el artículo 130, letra (b) de la Ley No. 20-00 ya antes citado, se refiere a que la denominación cuyo registro se solicita no esté incluida en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 128, en este sentido recalcamos lo establecido en el artículo 128 de la Ley No.20-00 (Modificado por el art.22 de la ley 494-06) "Prohibiciones para el registro. 1) No puede registrarse como Denominación de Origen un signo: **a) Que no sea conforme a la definición del Artículo 70, Inciso i); b) Que sea contraria a las buenas costumbres o al orden público, o que pudiera inducir al público a error sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos; c) Que sea la denominación común o genérica de algún producto. Se entiende como, genérica o común una denominación cuando sea considerada como tal, tanto por los conocedores de ese tipo de producto como por el público en general; d) Puedan ser confusamente similares a una marca actualmente registrada o pendiente de registro de buena fe; o e) Puedan ser confusamente similar a una marca preexistente para la cual los derechos han sido adquiridos de acuerdo a la ley nacional.**

**CONSIDERANDO 41:** Que respecto a la figura de la Denominación de Origen, la Ley No.20-00 en su artículo 70, literal i) ofrece la siguiente definición: "Denominación de Origen: una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, **cuya calidad, reputación u otra característica es**

*RAN*





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

**atribuible esencialmente al medio geográfico en el cual se produce**, incluyendo los factores naturales y humanos; también se considerará como Denominación de Origen la constituida por una denominación que, sin ser un nombre geográfico identifica un producto como originario de un país, región o lugar".

**CONSIDERANDO 42:** Que en el caso que hoy nos convoca, la documentación aportada en el marco del presenta proceso, no evidencia que se hizo algún estudio de suelo, clima y su incidencia en las características particulares del producto de que se trata y en casos como el actual es preciso aclarar que no basta con que un producto sea fabricado con materia prima de un país y bajo ciertos estándares de elaboración para que constituya una Denominación de Origen, ya que conforme a la legislación que regula estos derechos, en una Denominación de Origen se protegen atributos que deben ser claramente descritos y sustentados con pruebas fisico-químicas que validen su existencia más allá de la subjetividad y debe probarse una conexión entre el origen geográfico incluyendo factores naturales y humanos y las características particulares del producto designado por la Denominación de Origen.

**CONSIDERANDO 43:** Que en casos como el actual sería deseable recibir el aval científico que resalte las ventajas sobre el proceso de fermentación, destilación y envejecimiento del ron, atribuibles al clima dominicano, más allá de los controles de laboratorio, referentes al Ph del medio, control de temperatura, selección de microorganismos, rigor de destilación y adecuación de barricas; prácticas comunes en la industria de fabricación de ron, en obediencia a los procesos de producción y controles de calidad de la industria moderna.

**CONSIDERANDO 44:** Que a la luz de la normativa y razonamientos expuestos, es criterio de esta alzada que no procede la concesión de la solicitud de registro de Denominación de Origen RON DOMINICANO, toda vez que no cumple con lo establecido en Ley No.20-00 en sus artículos 70, letra (i) y 128 letra (a) por cuanto la documentación presentada presenta deficiencias para evidenciar de forma objetiva los razgos distintivos del producto atribuidos al medio geográfico bajo la figura de una denominación de Origen. Sin perjuicio de lo expuesto, esta alzada deja su anhelo que en futuras solicitudes se conforme un





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

expediente de forma adecuada a los fines de preservar la distintividad del RON DOMINICANO.

**CONSIDERANDO 45:** Que no obstante haberse desestimado el pliego de condiciones correspondiente a la Denominación de Origen que hoy se evalúa, esta alzada procede a responder los argumentos planteados por las partes envueltas en el presente proceso administrativo.

**En cuanto a la Composición y Operatividad de los Consejos Reguladores de la DO.**

**CONSIDERANDO 46:** Que sobre el cuestionamiento al consejo regulador de la Denominación de Origen expuesto por las sociedades **ALEBRAND SPIRITS COMPANY, LLC.; IMEX SPIRITS; RONES DEL CARIBE S.R.L.; BODEGAS PEDRO OLIVER S.R.L.**, corresponde remitirnos a lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley No. 20-00 y (Modificado por el art. 21 de la ley 424-06) el cual dispone que "La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen, en el cual se registrarán las denominaciones de origen nacional, a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la Denominación de Origen, o de una persona jurídica que los agrupe, o a solicitud de alguna autoridad pública competente; Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, o las personas jurídicas que los agrupen, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, pueden registrar las denominaciones de origen extranjero". En este orden cabe dejar establecido que, no necesariamente todos los productores o fabricantes de un tipo de producto deben ser parte en una solicitud de Denominación de Origen, ya que la Ley faculta a uno o varios a hacerlo bajo la condición de tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la Denominación de Origen. En este sentido, todo el que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento y la normativa de gobernanza interna expresada en su pliego de condiciones, aun cuando no haya sido parte en la solicitud de reconocimiento de una denominación de Origen, puede usarla siempre que cumpla con los atributos y requisitos, de modo que se garantice



*Handwritten signature/initials*



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

la equidad para todos los demás y se eviten exclusiones aún cuando no haya sido parte en la solicitud; de ahí la importancia de la evaluación, tanto de los requisitos a cumplir para su reconocimiento como de la gobernanza interna que regulará el usos de la Denominación de Origen.

**CONSIDERANDO 47:** Que de lo anterior se extrae, que por definición en todas las denominaciones de origen habrá diferentes productores con diferentes marcas propias que producen bajo la Denominación de Origen a la cual pertenecen, en este sentido todas compiten entre sí al momento de entrar al mercado, sin embargo los productores reunidos bajo dicho sello han considerado prudente o beneficioso distinguirse del resto de productores que no tienen la garantía de la Denominación de Origen, en otras palabras se genera una competencia interna entre los usuarios de la Denominación de Origen, pero con un valor agregado que las distingue radicalmente del resto de los competidores en el rubro que no son parte de la Denominación de Origen .

**CONSIDERANDO 48:** Que en virtud de lo antes expuesto, preciso es hacer notar que conforme lo consigna la Ley 20 00 en su artículo 70, letra (i), las Denominaciones de Origen son *"una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos"*, en ese sentido las Denominaciones de Origen no se crean, más bien se reconocen pues han acumulado en el tiempo la reputación que reclaman. En el proceso histórico de construcción de esa reputación, todos los que de una manera u otra participaron del proceso productivo que se desea proteger, tienen iguales derechos sobre la exclusividad que dicho signo otorgaría.

**CONSIDERANDO 49:** Que es por ello de vital importancia resaltar que conforme lo establece el artículo 127.1 de la Ley No.20-00, las denominaciones de origen podrán ser *"a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la Denominación de Origen, o de una persona jurídica que los agrupe, o a solicitud de alguna autoridad pública competente"*. Dicho artículo se complementa con el artículo 133. 2





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

que consigna que todos "Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro del área geográfica y con relación a los productos indicados en el registro, tienen derecho a usar la Denominación de Origen registrada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron ese registro". De la lectura conjunta de ambos artículos se desprende que si bien uno, o varios actuaron como solicitantes de la Denominación de Origen, el derecho al uso lo tienen todos los que cumplan los requisitos, dentro del área geográfica delimitada.

**CONSIDERANDO 50:** Que de lo antes dicho surge que el hecho de que unos figuren como titulares en la fase de reconocimiento o declaratoria de protección de una Denominación de Origen no limita el uso de la misma aquellos terceros que no figuran como titulares pero que si cumplen con el pliego de condiciones reconocido por la autoridad nacional pues la Ley nacional les otorga el derecho de uso. Esta particular circunstancia fáctica que habilita la legislación nacional obliga a un análisis ponderado del Consejo Regulador, para garantizar un desempeño equilibrado, democrático y equitativo para con todos los potenciales usuarios de una Denominación de Origen.

**CONSIDERANDO 51:** Que el punto 3.1 del pliego de solicitud, reza que "el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ron Dominicano lo constituye la Asociación Dominicana de Productores de Ron, ADOPRON". Visto las prerrogativas de control sobre el etiquetado, envasado, publicidad, entre otros que tendría el Consejo Regulador sobre el uso que darían los potenciales usuarios a la Denominación de Origen solicitada y tomando en consideración lo estipulado en los artículos 7 y 8 de los ADPIC, que señalan lo siguiente: Artículo 7 "La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. Artículo 8 numerales (1) y (2) "1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. 2. Podrá ser





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, **para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.** De lo anterior se desprende que es obligación de esta alzada garantizar un debido equilibrio en el uso de los derechos de Propiedad Industrial.

**CONSIDERANDO 52:** Que de manera muy particular respecto de la Denominación de Origen el artículo 133.3 de la Ley 20 00 le otorga facultades para conocer las litis referidas a potenciales exclusiones de usuarios con derecho, saber "3) Las acciones relativas al derecho de utilizar una Denominación de Origen registrada se ejercerán ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial" y el artículo 143.2,f de la precitada Ley confiere al Director de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial la facultad de *f) Conocer y decidir, asistido por el cuerpo de asesores de las apelaciones interpuestas contra las decisiones de los directores de departamentos*". Es opinión de esta alzada que en la concesión de exclusiva de uso sobre un signo que asocia el gentilicio *dominicano* a un producto, sería deseable que el Consejo Regulador estuviese integrado también por elementos imparciales ajenos a cualquier asomo de competencia de unos productores sobre otros.

**CONSIDERANDO 53:** Que toda Denominación de Origen ha de estar sujeta a la debida fiscalización respecto de la adhesión de sus miembros a las cualidades del producto descritas en el pliego y en atención a la Ley 166-12, que consigna en su artículo 46 lo siguiente: *"Desarrollo de la Competencia Técnica del INDOCAL como Organismo de Certificación. El INDOCAL desarrollará la competencia técnica como organismo de certificación mediante su acreditación por un organismo competente y reconocido en la materia. En este sentido, será un organismo de certificación para productos, servicios, sistemas, personas, procesos e instalaciones, cuando los mismos estén sujetos a reglamentos técnicos. Párrafo: Tanto en el ámbito voluntario como en el reglamentario, podrán actuar entidades de certificación privadas, siempre que estén debidamente reconocidas en sus competencias por un organismo de acreditación aprobado por las organizaciones internacionales correspondientes o debidamente autorizadas por el Consejo Directivo del CODOCA. Artículo 47"*. Es opinión de esta alzada



RM



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

que las funciones de certificación de dicho órgano solo pueden ser sustituidas por instancias privadas que se ajusten a los artículos antes descritos.

**CONSIDERANDO 54:** Que como una buena práctica es deseable que en los consejos reguladores de Denominación de Origen haya una composición que garantice que el derecho no se pueda usar para prácticas abusivas de los derechos de Propiedad Industrial, toda vez que el hecho de ser titular no significa que vayan a ser consejo regulador, puesto que una cosa es hacer el pedido de Denominación de Origen, pero una vez declarada la DO se hace a favor de un colectivo de una región productora y procesadora. Destacamos por ello la importancia de la composición cuidadosa a observar en los Consejos Reguladores de una Denominación de Origen pues estos entes serán los responsables de su adecuada administración, defensa, promoción y el control garantizando la preservación de los rasgos distintivos de la Denominación de Origen.

**CONSIDERANDO 55:** Que en cuanto al argumento planteado por las sociedades **ASOCIACIÓN DE RONEROS DOMINICANOS (ARDO)** y **OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC.** en relación a que "No existe una producción de ron dominicano que responda a una forma de producción o transformación unificada de modo que la expresión **"RON DOMINICANO"** informe al consumidor, sobre las características y condiciones específicas que le vengán dadas al ron, tanto en función de origen geográfico, como en función de una forma de producción o transformación homogénea". cabe indicar que puede haber variedad en los productos finales o marcas que utilicen una Denominación de Origen, a condición de que previamente cumplan con los procesos básicos establecidos para la parte común de esa Denominación de Origen, los cuales sí deben ser homogéneos y en sí mismos deben ser suficientes para conferirle características particulares a los productos, características que a su vez deben estar vinculadas a su origen geográfico incluyendo factores naturales y humanos; en este orden es necesario destacar que los procesos de fermentación y destilación del alcohol y de bebidas espirituosas a partir de productos agrícolas es milenario, no obstante a ello, a lo largo del tiempo las diversas agrupaciones humanas han conferido a dichos productos destilados características propias derivadas, ya sea del particular medio geográfico de cultivo, del sustrato agrícola, las técnicas de





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

cosecha o de procesamiento originándose así productos y procesos claramente diferenciados a lo largo de las diferentes regiones del planeta; en ese sentido República Dominicana no escapa a esa condición, es preciso entonces verificar si los procesos, si el medio geográfico, si los factores naturales, los factores humanos que se verifican en República Dominicana serían suficientes para conferir la distintividad necesaria para cumplir con los requisitos de una Denominación de Origen.

**CONSIDERANDO 56:** Que lo anterior se encuentra corroborado en la disposición legal que regula el derecho de utilización de la Denominación de Origen registrada, contenida en el artículo 133.1 de la Ley No.20-00 que establece lo siguiente: "1) Una Denominación de Origen registrada puede ser usada, con fines comerciales para los productos indicados en el registro, únicamente por los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro del área geográfica indicada en el registro. El uso de la misma por personas no autorizadas será considerado un acto de competencia desleal objeto de sanción de acuerdo con la legislación pertinente".

**CONSIDERANDO 57:** Que igualmente en atención a las alegaciones presentadas por las sociedades **ASOCIACIÓN DE RONEROS DOMINICANOS (ARDO)** y **OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC.** en el sentido de que para que pueda haber una Denominación de Origen RON DOMINICANO "sería imprescindible que en la República Dominicana existiese un método de producción de ron unificado, aplicable a todos los productores establecidos en la geografía nacional, de modo que todos los "rones dominicanos" necesariamente tengan la calidad, reputación u otras características". A tales efectos corresponde puntualizar que, no todo ron que se fabrica en República Dominicana está obligado a utilizar las estrictas normas de cultivo, procesamiento, y tradición que una Denominación de Origen exige, pero sí estaría inhibido de usar el sello de la Denominación de Origen Protegida (DOP) y que en modo alguno esa concesión de una Denominación de Origen protegida, en el supuesto de que se cumplan los requerimientos para ello, impediría que otros fabricantes sigan produciendo ron en el territorio, más no podrán asociar su producción al signo distintivo **RON DOMINICANO (DO)**, pues el mismo quedaría reservado para aquellos que cumplan con los





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

requisitos del pliego garantizando así al consumidor que el producto protegido que adquiere bajo ese signo distintivo representa integralmente el cultivo y procesamiento tradicional de las mieles de caña de azúcar dominicana.

**CONSIDERANDO 58:** Que en cuanto a lo indicado por las sociedades **ASOCIACIÓN DE RONEROS DOMINICANOS (ARDO)** y **OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC.** de que *"No puede abarcarse a toda la industria del ron dominicano bajo una misma forma de producción, por lo que RON DOMINICANO no podrá funcionar jamás como una Denominación de Origen"*. Esta alzada tiene a bien aclarar que la intención de una Denominación de Origen no es abarcar todos los productores a todos los productores de un rubro en una determinada región, sino aquellos que puedan reclamar y cumplir con los requisitos que otorgan al citado producto su reputación, agrupándoles bajo un mismo signo distintivo de uso exclusivo. Con ello, la Denominación de Origen persigue preservar dicha reputación de la dilución que podría resultar de la incursión de terceros con diferentes estándares productivos. Preciso es recordar que las características responsables de la reputación que se quiere preservar en el caso de las Denominaciones de Origen, son derivadas del medio geográfico donde se produce y la manera tradicional de producirlo. En modo alguno la existencia de una Denominación de Origen asociada a un producto impide que otros lo sigan fabricando, aunque ciertamente les excluye de la explotación comercial de los atributos que dieron reputación al producto, visto que han decidido prescindir del rigor en la cadena productiva que la Denominación de Origen exige a sus miembros. En todo caso es una decisión a tomar por los productores que fabrican ron en el territorio de la República Dominicana si se adhieren o no a una futura Denominación de Origen. Si decidieren no hacerlo, nada les impediría continuar con la producción de ron en el territorio dominicano, más no podrán reivindicar la certidumbre que otorga el signo distintivo *"RON DOMINICANO Denominación de Origen Protegida (DOP)"* título reservado de manera exclusiva para fabricantes que cumplan con la ancestral forma y tradición ronera dominicana y con materia prima procedente del territorio dominicano, elementos que otorgan la distintividad y bien ganada reputación del ron dominicano.

*RAN*





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

**CONSIDERANDO 59:** Que adicionalmente, cabe indicar que muy a pesar de que los oponentes plantean como imposible la existencia de una Denominación de Origen **RON DOMINICANO**, de manera reiterativa hacen referencia a un ron de origen dominicano. A este respecto es preciso decir que si bien el ron puede ser hecho en la República Dominicana, para poder reclamar su vínculo con la tradición ronera de este país y las condiciones de clima y suelo que dan origen a un producto distintivo, preciso es que demuestre el cumplimiento de tales características a través de un pliego que al efecto confirme tal condición y que dé origen a una DO, que es lo que no se ha probado.

**CONSIDERANDO 60:** Que en torno a lo señalado antes, resulta oportuno precisar que el hecho de que existan productores que prefieran utilizar materia prima de otras latitudes u otros procesos válidos pero diferentes a los de la tradición ronera dominicana, en nada impide que otros mediante pliegos bien fundamentados, puedan en el futuro obtener el signo *RON DOMINICANO Denominación de Origen Protegida (DOP)* pues para ello bastaría establecer de manera efectiva el vínculo entre el medio geográfico y los atributos, entre otros requisitos que la ley establece para su concesión.

**CONSIDERANDO 61:** Que el hecho de que el pliego sometido a análisis en el presente caso, no cumpla con todos los requisitos, no implica que en un futuro uno o varios productores configuren un sólido expediente de solicitud que permita la concesión del signo. Ello así por cuanto la reputación del ron dominicano en el mundo es tal, que muchos quisieran asociar su ron a tal título, mas solo podrán hacerlo los que verdaderamente cumplan con los requisitos que prescribe la ley y los acuerdos internacionales respecto de las Denominaciones de Origen.

**CONSIDERANDO 62:** Que en adición a ello, y en respuesta al reclamo de uso exclusivo del gentilicio DOMINICANO, resulta pertinente aclarar que el uso de gentilicios en las Denominaciones de Origen es permitido y frecuente como demuestran los títulos de Denominaciones de Origen que figuran en registros internacionales.

*RAM*





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

**CONSIDERANDO 63:** Que en casos como el que hoy evaluamos, preciso es aclarar que no debe confundirse una Denominación de Origen con una indicación de procedencia ya que esta última no otorga derechos de exclusiva, de manera que en caso de existir una DO para ron, aquellos fabricantes de ron que deseen producir en República Dominicana sin apego a la tradición pueden utilizar como indicación de procedencia 'hecho en República Dominicana', toda vez que la Ley No.20-00 en su artículo 87.1,b y 87.2 establece claramente que ningún titular de marca, allí incluidos los titulares de Denominaciones de Origen, puede impedir que un tercero haga referencia al sitio de fabricación a condición de que tal uso no fuese susceptible de causar riesgo de confusión o competencia desleal, en este orden el referido artículo estipula lo siguiente: "Limitación de los derechos por uso de ciertas indicaciones.1) El titular de una marca registrada no podrá impedir que un tercero use en el comercio en relación con productos o servicios: b) Indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios que produce o comercializa, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, **origen geográfico** o precio; 2) Las limitaciones indicadas en el numeral anterior se aplicarán siempre que tal uso se hiciera de buena fe, no fuese susceptible de causar un riesgo de confusión, y no constituya un acto de competencia desleal"

**CONSIDERANDO 64:** Que en cuanto a lo alegado por las sociedades **ALEBRAND SPIRITS COMPANY, LLC.; IMEX SPIRITS; RONES DEL CARIBE S.R.L.; BODEGAS PEDRO OLIVER S.R.L.**, respecto a los pronunciamientos que hace Onapi sobre la distintividad de la expresión **RON DOMINICANO**, oportuno es aclarar que las Denominaciones de Origen como signo distintivo están sujetas a regulaciones particulares que son diferentes a las que rigen los signos distintivos como las marcas, de manera que, exclusiones que podrían ser absolutas para una marca, no resultan aplicables a una DO; es por ello que existen numerosas DO que consisten en nombres de países o regiones que estarían vedadas para la protección bajo la modalidad de una marca.

**CONSIDERANDO 65:** Que sobre la DO CAFÉ DE VALDESIA expuesto por **ALEBRAND SPIRITS COMPANY, LLC.; IMEX SPIRITS; RONES DEL CARIBE S.R.L.; BODEGAS PEDRO OLIVER S.R.L.**, al indicar que "debido a las exigencias que acuerda la Ley 20-



*PM*



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014

00 sobre Propiedad Industrial y su reglamento de aplicación en la materia, en República Dominicana actualmente sólo hay registradas una o dos denominaciones de origen y entre ellas se encuentra la denominación "CAFÉ DE VALDESIA, cuya beneficiaria es la Federación de Caficultores de la Región Sur (Federares). Cabe destacar que cuando fue otorgado el señalado registro de CAFÉ DE VALDESIA la autoridad tomó muy en consideración que ciertamente la Federación de Caficultores de la Región Sur constituía un gremio que agrupaba a todos los productores de café de la zona Sur". Cabe aclarar que actualmente hay más de una Denominación de Origen de café en el sur, ello así porque cada territorio concede atributos específicos y diferenciadores que pueden dar lugar a una DO en una región, y no necesariamente tienen que estar conformadas por todos los agricultores de la región agrupados; como ocurre con otras Denominaciones de Origen, tal es el caso de la DO CAFÉ DE VALDESIA que fue solicitada por FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR, INC (FEDECARES) y en esa misma región sur existe la otra Denominación de Origen que es CAFÉ BARAHONA también para café solicitada por CONSEJO REGULADOR DEL CAFE BARAHONA, INC. En todo caso, es preciso enfatizar que las DO son signos de uso exclusivo lo que implica que no todos podrán usarlo, sino solo aquellos que cumplan con el pliego de condiciones.

**CONSIDERANDO 66:** Que en casos como el actual es preciso aclarar que en virtud de que el signo solicitado, en este caso una Denominación de Origen, no demostró cumplir con requisitos intrínsecos para poder ser registrado, no corresponde entonces la evaluación del riesgo de confusión con otros signos pertenecientes a terceros.

**CONSIDERANDO 67:** Que en aplicación del marco normativo antes expuesto, es criterio de este plenario que el pliego de condiciones correspondiente a esta solicitud de Denominación de Origen, no evidencia el vínculo con el territorio dominicano, al punto de poder avalar en base a ese pliego, un reconocimiento de Denominación de Origen; en tal sentido el pliego de condiciones evaluado, no cumple con las disposiciones legales establecidas, de manera que permita a esta alzada hacer una declaratoria de Denominación de Origen en los términos que establece la Ley No.20-00, en tal sentido procede la confirmación del fallo *a quo*, modificándolo en cuanto al motivo que lo sustenta.



RAM



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



*Apelación Vía Administrativa  
Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018  
Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014*

**CONSIDERANDO 68:** Que la presente resolución agota la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 157.2 de la Ley No.20-00, el cual preceptúa que "2) *La resolución del director general agota la vía administrativa y será ejecutoria. Esta resolución podrá ser recurrida por ante la corte de apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, en el plazo de treinta (30) días francos, a partir de su notificación. La sentencia de la corte de apelación podrá revocar o confirmar la resolución del director general*".

La Directora General de la **OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI)**, asistida por el cuerpo de asesores en ejercicio de sus atribuciones legales.

**RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARA,** en cuanto a la forma regular y válido el presente recurso de apelación por vía administrativa incoado por la entidad comercial **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** por haberlo interpuesto de conformidad con la Ley que rige sobre la materia.

**SEGUNDO: RECHAZA** en cuanto al fondo, el presente recurso de apelación por vía administrativa, incoado en fecha 12 de agosto del 2016, por la entidad comercial **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** debidamente representada por el **SR. MARIO E. PUJOLS ORTIZ** contra la resolución No.000279 de fecha 12 de julio del 2016, dada por el Departamento de Signos Distintivos, en virtud de que el pliego de condiciones correspondiente a la solicitud de la Denominación de Origen evaluada **RON DOMINICANO (MIXTA)** clase 33, no permite a esta alzada hacer una declaratoria de Denominación de Origen en los términos que establece la Ley No.20-00 en sus artículos 128 letra (a) y 70 letra (i), así como en base a las demás consideraciones contenidas en el cuerpo de la presente resolución.



*RAM*



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



*Apelación Vía Administrativa*  
*Resolución No.001-2018 de fecha 19/01/2018*  
*Expediente: 2013-27782 de fecha 08/07/2014*

**TERCERO: CONFIRMA** la resolución No.000279 de fecha 12 de julio del 2016, dada por el Departamento de Signos Distintivos en base a las motivaciones expuestas en la presente resolución y con la enmienda realizada en el considerando 5 de la presente resolución.

**CUARTO: DISPONE**, que la presente resolución sea notificada a las partes y publicada en el boletín informativo de la **ONAPI**.

**DADA:** En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018).

**DRA. RUTH A. LOCKWARD R.**  
**DIRECTORA GENERAL**

**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

RL/lfk/dc



85

**ACTO CONTENTIVO DE NOTIFICACION DE RESOLUCION DE LA DIRECTORA GENERAL DE ONAPI**

**ACTO NÚMERO:** 132/2018  
En la Ciudad de Santo Domingo, de la República Dominicana, a los trece 13 días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho (2018).

**ACTUANDO A REQUERIMIENTO DE LA OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI)**, Institución del Estado Dominicano, adscrita al **MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES**, creada en virtud de la Ley No. 20-00 del 08 de mayo del año dos mil (2000), sobre Propiedad Industrial, debidamente representada por su Directora General **DRA. RUTH ALEXANDRA LOCKWARD REYNOSO**, dominicana, mayor de edad, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0089840-2, domiciliada y residente en esta Ciudad, la cual tiene su domicilio principal en la Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; lugar donde mi requirente hace formal y expresa elección de domicilio para todos los fines y consecuencias legales del presente acto.



Yo, Rafael Rosario Melo Gonzalez, Alguacil Ordinario del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, Cedula No. 013-0002957-4, Domiciliado en la Calle Hermanas Mirabal No. 103, Sector 30 de Mayo; Santo domingo, Distrito Nacional.

**EXPRESAMENTE** y en virtud del anterior requerimiento me he trasladado dentro de esta misma ciudad en los límites de mi jurisdicción **PRIMERO:** A la Av. Sarasota No. 20, Torre Empresarial AIRD, 2do. Piso, Suite 204, de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, (Tel. 809-566-5318), que es donde tiene su estudio profesional el **LIC. MARIO E. PUJOLS ORTIZ**, en su calidad de abogado apoderado especial de la entidad comercial **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)**, según dirección consignada en los archivos de mi requirente, y una vez allí, hablando personalmente con Guillermo J. Pujols, quien me dijo ser Secretario de mi requerida, persona con calidad para recibir actos de esta naturaleza, como me lo ha declarado y es de mi personal conocimiento; **SEGUNDO:** A la Calle Socorro Sanchez No. 253, Gázcue, de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, (Tel. 809-689-2158), que es donde tiene su estudio profesional las **LICDAS. MARIA J. FELIX TRONCOSO y GERIDANIA SEPULVEDA**, en su calidad de abogadas apoderadas especial de la entidad comercial **ASOCIACION DE RONEROS DOMINICANOS (ARDO)**, según dirección consignada en los archivos de mi requirente, y una vez allí, hablando personalmente con Geridania Sepulveda, quien me dijo ser Abogada de mi requerida, persona con calidad para recibir actos de esta naturaleza, como me lo ha declarado y es de mi personal conocimiento; **TERCERO:** A la Calle Socorro Sanchez No. 253, Gázcue, de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, (Tel. 809-689-2158), que es donde tiene su estudio profesional las **LICDAS. MARIA J. FELIX TRONCOSO y GERIDANIA SEPULVEDA**, en su calidad de abogadas apoderadas especial de la entidad comercial **OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL, INC.**, según dirección consignada en los archivos de mi requirente, y una vez allí, hablando personalmente con

Gerardina Sepulveda quien me dijo ser Abogado de mi requerida, persona con calidad para recibir actos de esta naturaleza, como me lo ha declarado y es de mi personal conocimiento; **CUARTO:** A la Av. Los Próceres, Plaza Diamond, 2do. Piso, Suite B-22, Arrollo Hondo, de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, (Tel. 809-331-8062), que es donde tiene su estudio profesional los **LICDOS. ANGEL MEDINA y LUCIA DE LA CRUZ**, en su calidad de abogados apoderados especial de la entidad comercial **ALEBRAND SPIRITS COMPANY, LLC.**, según dirección consignada en los archivos de mi requirente, y una vez allí, hablando personalmente con Angel Medina, quien me dijo ser uno de mis requeridos de mi requerida, persona con calidad para recibir actos de esta naturaleza, como me lo ha declarado y es de mi personal conocimiento; **QUINTO:** A la Av. Los Próceres, Plaza Diamond, 2do. Piso, Suite B-22, Arrollo Hondo, de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, (Tel. 809-331-8062), que es donde tiene su estudio profesional los **LICDOS. ANGEL MEDINA y LUCIA DE LA CRUZ**, en su calidad de abogados apoderados especial de la entidad comercial **IMEX SPIRITS.**, según dirección consignada en los archivos de mi requirente, y una vez allí, hablando personalmente con Angel Medina, quien me dijo ser uno de mis requeridos de mi requerida, persona con calidad para recibir actos de esta naturaleza, como me lo ha declarado y es de mi personal conocimiento; **SEXTO:** A la Av. 27 de Febrero, esq. Tiradentes, Plaza Merengue, Local 112, Ens. Naco, de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional (Tel. 809-567-2004), que es donde tiene su estudio profesional los **LICDOS. EDUARDO JORGE PRATS, LUIS SOUSA DUVERGE y CANDY ESPAILLAT VASQUEZ**, en su calidad de abogados apoderados especial de la entidad comercial **RONES DEL CARIBE S.R.L.**, según dirección consignada en los archivos de mi requirente, y una vez allí, hablando personalmente con Isabel Amante, quien me dijo ser Oslenke de mi requerida, persona con calidad para recibir actos de esta naturaleza, como me lo ha declarado y es de mi personal conocimiento; **SEPTIMO:** A la Av. 27 de Febrero, esq. Tiradentes, Plaza Merengue, Local 112, Ens. Naco, de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional (Tel. 809-567-2004), que es donde tiene su estudio profesional el **LIC. FREDDY R. VALERIO RODRIGUEZ**, en su calidad de abogado apoderado especial de la entidad comercial **BODEGAS PEDRO OLIVER, S.A.**, según dirección consignada en los archivos de mi requirente, y una vez allí, hablando personalmente con Yandys Rosales, quien me dijo ser empleada de mi requerida, persona con calidad para recibir actos de esta naturaleza, como me lo ha declarado y es de mi personal conocimiento; **LES HE NOTIFICADO** a mis requeridos, copia en cabeza del presente acto la Resolución No.001-2018, de fecha 19 del mes de enero del año 2018, **DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**, acompañado por el **CUERPO DE ASESORES**, cuyo dispositivo se transcribe a continuación.



**PRIMERO: DECLARA**, en cuanto a la forma regular y válido el presente recurso de apelación por vía administrativa incoado por la entidad comercial **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** por haberlo interpuesto de conformidad con la Ley que rige sobre la materia.

*meta: mis requeridos: Licdo. Eduardo Jorge Prats y sus socios Duverge y Landy Espillat v. fueron notificados en la Av. 27 de Febrero 495, Forum, local N° 8-A, del Sector El Millon Distrito Nacional*

*Porque me lo puede localizarlo con el domicilio de los requeridos*

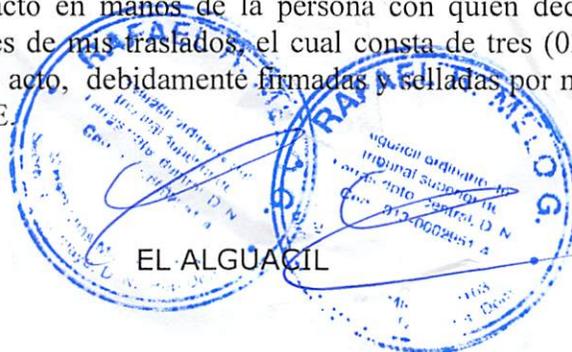
**SEGUNDO: RECHAZA** en cuanto al fondo, el presente recurso de apelación por vía administrativa, incoado en fecha 12 de agosto del 2016, por la entidad comercial **ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE RON, INC., (ADOPRON)** debidamente representada por el **SR. MARIO E. PUJOLS ORTIZ** contra la resolución No.000279 de fecha 12 de julio del 2016, dada por el Departamento de Signos Distintivos, en virtud de que el pliego de condiciones correspondiente a la solicitud de la Denominación de Origen evaluada **RON DOMINICANO (MIXTA)** clase 33, no permite a esta alzada hacer una declaratoria de Denominación de Origen en los términos que establece la Ley No.20-00 en sus artículos 128 letra (a) y 70 letra (i), así como en base a las demás consideraciones contenidas en el cuerpo de la presente resolución. **TERCERO: CONFIRMA** la resolución No.000279 de fecha 12 de julio del 2016, dada por el Departamento de Signos Distintivos en base a las motivaciones expuestas en la presente resolución y con la enmienda realizada en el considerando 5 de la presente resolución. **CUARTO: DISPONE**, que la presente resolución sea notificada a las partes y publicada en el boletín informativo de la **ONAPI**. **DADA:** En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018).

Advirtiéndole que el artículo 157 literal dos de la ley 20-00 le otorga un plazo de treinta (30) días francos a partir de la presente notificación para en caso de no estar conforme con la misma interponer formal recurso de Apelación contra la referida resolución, por ante la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional.

### **BAJO LAS MÁS AMPLIAS RESERVAS DE DERECHOS Y ACCIONES**

Y para que mis requeridos, los **LICDOS. MARIO E. PUJOLS ORTIZ, MARIA J. FELIX TRONCOSO, GERIDANIA SEPULVEDA, ANGEL MEDINA, LUCIA DE LA CRUZ, EDUARDO JORGE PRATS, LUIS SOUSA DUVERGE, CANDY ESPAILLAT VASQUEZ y FREDDY R. VALERIO RODRIGUEZ**, en sus calidades antes indicadas, no pretendan alegar desconocimiento del presente acto, así se los he notificado dejándoles copias fieles del presente acto en manos de la persona con quien declaro haber hablado personalmente en los lugares de mis traslados, el cual consta de tres (03) fojas y sesenta y siete (67) fojas en cabeza de acto, debidamente firmadas y selladas por mi Alguacil actuante que CERTIFICO Y DOY FE.

Costo RD\$ 4000



Alc.-