



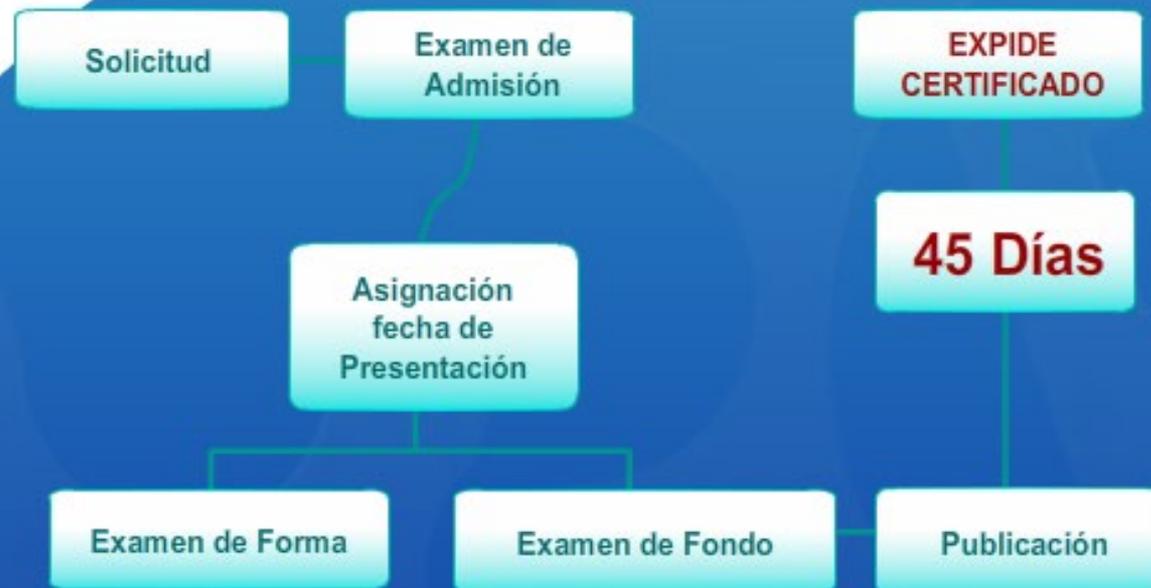
Stephany Báez

Proceso de Oposición en la República Dominicana



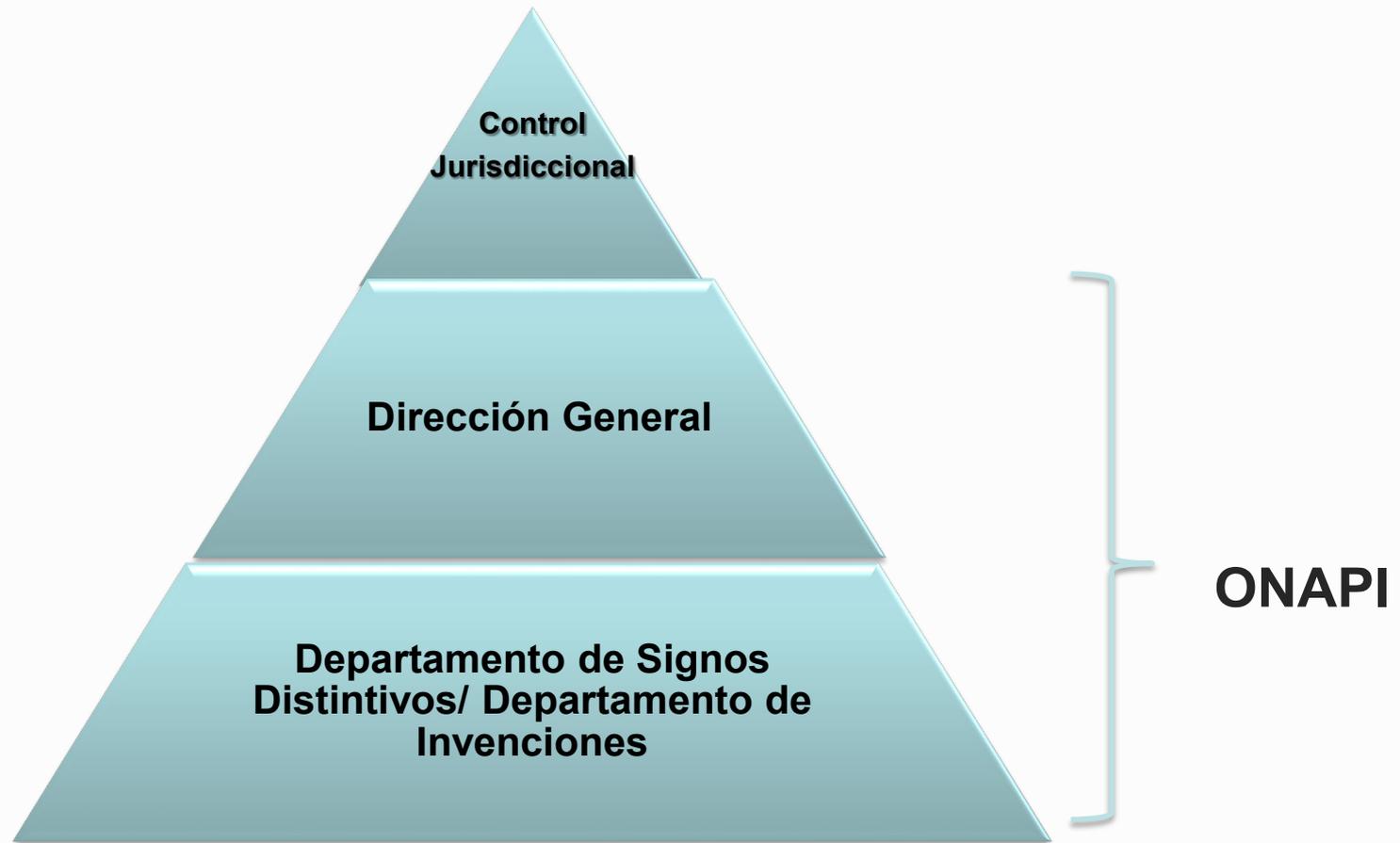
ONAPI
OFICINA NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MARCAS



Flujograma del proceso de registro cuando no media una objeción u observación de la Dirección de Signos Distintivos o una oposición presentada por un tercero.

ONAPI: Administración de Procesos bajo la Ley 20-00



RECURSOS Y ACCIONES LEGALES

Recurso o Acción	Plazo	M	NC
Oposición	Hasta el día 45 luego de la publicación	✓	
Cancelación	Hasta el quinto año de registro		✓
Cancelación por abandono	A partir del quinto año de registro		✓
Cancelación por no uso	A partir del tercer año de registro	✓	
Nulidad	Hasta el quinto año de registro por prohibiciones relativas (art.74) / Indefinido para mala fe o Art.73	✓	
Reivindicación	Hasta el quinto año de registro / hasta el segundo año de uso	✓	✓
Reconsideración	30 días desde notificación	✓	✓
Apelación	15 días desde notificación	✓	✓

RECURSO DE OPOSICIÓN

Artículo 80 Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial

- 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.
- 2) Cualquier tercero podrá interponer un recurso de oposición contra la solicitud de registro dentro del lazo de cuarenta y cinco (45) días contados desde la publicación del aviso referido en el numeral 1).

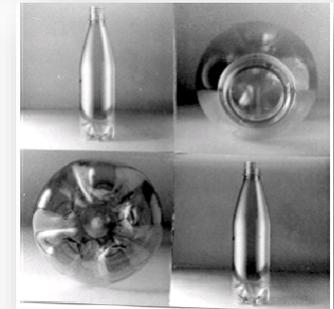
FASES DE LOS PROCESOS

- ⊙ Escrito inicial (Parte Impugnante)
- ⊙ Escrito de defensa (Parte impugnada)
- ⊙ Escrito de Réplica (Parte Impugnante)
- ⊙ Escrito de Contrarréplica (Parte Impugnada)

PROHIBICIONES ABSOLUTAS

Art.73 de la Ley No.20-00

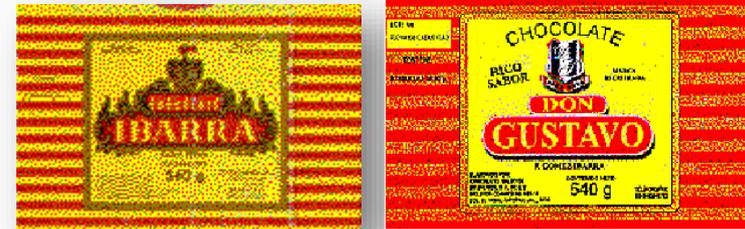
- Falta de distintividad
- Calificativo
- Genérico o de Uso común
- Contrario a la moral o al orden público
- Reproduzcan o imiten banderas, emblemas, siglas, denominaciones de instituciones del estado u organización internacional
- Sean engañosos



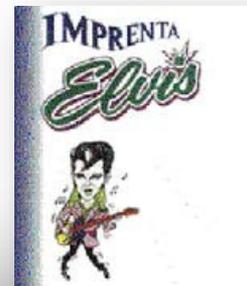
PROHIBICIONES RELATIVAS

Art.74 de la Ley No.20-00

- Reproducción de marca o nombre comercial registrado o en trámite
- Reproducción de una marca usada pero no registrada
- Reproducción de un signo notoriamente conocido
- Derecho a la imagen
- Infringiere un derecho de autor o un derecho de Propiedad Industrial preexistente.



REYNA SOFIA



Principio de Especialidad

Marca Oponente: HARRY POTTER (DENOMINATIVA)

Clase internacional 9 *“instrumentos científicos, instrumentos ópticos y fotográficos, pesas, medidas, balanzas”*

Clase internacional 16 *“impresos, papeles, cartones, papelería, librería, artículos de escritorio, tinta para escribir, para imprimir y para sellos, encuadernación”*

Clase internacional 18 *“cuero e imitaciones de cuero”*, clase internacional 25 *“vestidos, calzados, sombrerería vestidos, calzados, sombrerería”*

Clase internacional 28 *“juguetes, juegos diversos, naipes, artículos de gimnasia, artículos de pesca, caza, sport.”*

Clase internacional 35 para *“publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina.”*

Marca solicitada HARRY PORTER (DENOMINATIVA)

Clase internacional 32 *“cervezas”*.



Principio de Especialidad

«Cabe resaltar que la marca solicitada está destinada a identificar productos que no guardan vinculación alguna con los de la marca oponente. En ese sentido, no coincidirían en los medios comerciales ni están dirigidas al mismo público consumidor. En tal sentido, debido a la marcada diferencia que hay entre los productos que cada una distingue, es razonable asumir que no habría riesgo de confusión o asociación ante el público, aplicando de plena vigencia el Principio de Especialidad, por lo que no habría justificación para la eliminación o denegación de un derecho por esta causal.»

Derecho a la personalidad

- Resolución Núm. 000179 a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021)

B-REAL VS BEREAL

*«CONSIDERANDO: Que la parte impugnante ha invocado en el presente recurso la causal impeditiva de registro contemplada en el artículo 74 literal g) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual establece “No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: g) Infringiere un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial preexistente o se hubiese solicitado para perpetrar o consolidar actos de competencia desleal.”. Sin embargo, dicha causal ha de ser descartada igualmente, toda vez que la impugnante no ha demostrado ostentar un derecho oponible en la República Dominicana sobre la denominación **B-REAL**, que se manifieste a través de un registro marcario, un uso anterior en el comercio o la posible asociación de su persona a la denominación **B-REAL**, de forma que se pueda hablar de afectación de un derecho de la personalidad.».*

Mala fe marcaria



Según la RAE en términos jurídicos la mala fe consistiría en una actitud personal maliciosa y moralmente culpable, caracterizada por la deshonestidad y la mala intención del que actúa.

Criterios Mala fe OMPI

- *“Debido a la dificultad de probar una determinada intención, se ha adoptado una formulación objetiva.1) Para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido o usado de mala fe a los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente. 2)[Factores]En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos: i) si la persona que usó el signo, o adquirió o usó el derecho sobre el signo, tenía conocimiento o alguna razón para conocer la existencia del otro derecho en el momento en que el signo fue usado o registrado por primera vez o cuando se hubiese presentado una solicitud para su registro; y ii) si con el uso del signo se beneficiase injustamente del carácter distintivo o de la reputación del otro derecho o los menoscabara injustificadamente”. (Art. 11, Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. OMPI pp. 33).*

Supuestos de Mala Fe identificados



CONFESIÓN DE LA PARTE IMPUGNADA



Derecho a la personalidad

- Resolución Núm. 000179 a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021)

B-REAL VS BEREAL

*«CONSIDERANDO: Que la parte impugnante ha invocado en el presente recurso la causal impeditiva de registro contemplada en el artículo 74 literal g) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual establece “No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: g) Infringiere un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial preexistente o se hubiese solicitado para perpetrar o consolidar actos de competencia desleal.”. Sin embargo, dicha causal ha de ser descartada igualmente, toda vez que la impugnante no ha demostrado ostentar un derecho oponible en la República Dominicana sobre la denominación **B-REAL**, que se manifieste a través de un registro marcario, un uso anterior en el comercio o la posible asociación de su persona a la denominación **B-REAL**, de forma que se pueda hablar de afectación de un derecho de la personalidad.».*

Mala fe marcaria



Según la RAE en términos jurídicos la mala fe consistiría en una actitud personal maliciosa y moralmente culpable, caracterizada por la deshonestidad y la mala intención del que actúa.

Criterios Mala fe OMPI

- *“Debido a la dificultad de probar una determinada intención, se ha adoptado una formulación objetiva.1) Para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido o usado de mala fe a los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente. 2)[Factores]En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos: i) si la persona que usó el signo, o adquirió o usó el derecho sobre el signo, tenía conocimiento o alguna razón para conocer la existencia del otro derecho en el momento en que el signo fue usado o registrado por primera vez o cuando se hubiese presentado una solicitud para su registro; y ii) si con el uso del signo se beneficiase injustamente del carácter distintivo o de la reputación del otro derecho o los menoscabara injustificadamente”. (Art. 11, Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. OMPI pp. 33).*

Supuestos de Mala Fe identificados



CONFESIÓN DE LA PARTE IMPUGNADA



Supuestos de mala fe identificados



- Artículo 6 Septies Convenio de París

«1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.».

Supuestos de Mala Fe identificados

- **Resolución No.000221 de fecha 23 de junio del 2017 emitida por la Dirección de Signos Distintivos.**

En esta resolución se acogió la acción en nulidad interpuesta por **COMMAX Co., LTD** contra el registro Núm. 174797 de fecha 5 de abril del 2010 cuyo titular era **CRISTINA DEL CARMEN GERMAN RIVAS**, en virtud de que la parte impugnante acreditó que la marca impugnada había sido registrada por quien fuera la distribuidora de la misma en el país, a su nombre y sin el consentimiento de su titular legítimo, a sabiendas de que la marca pertenecía a un tercero. **NOTA: Esta resolución se hizo firme y por tanto se anuló el registro de la marca.**

Supuestos de Mala Fe identificados

- **Copia servil**
- **Historial registral cuestionable**



NAKED
URBAN DECAY

Supuestos de Mala Fe identificados

- **Resolución No.000477 de fecha 10 de noviembre del 2017 dictada por la Dirección de Signos Distintivos.**

En esta Resolución se acogió el recurso de oposición interpuesto por la entidad L'OREAL contra la solicitud de registro Núm. 2016-33154 de fecha 21 de septiembre del 2016 correspondiente a la marca (MIXTA) en la clase internacional 3 cuyo titular era **XABIERA ENTREPRISE EIRL**. En este caso la marca de la parte oponente se encontraba registrada a nivel internacional, sin embargo con respecto a esos registros aplicó el principio de territorialidad, la notoriedad de la marca de la impugnante no fue acreditada, ni un uso del signo en mercado nacional. No obstante, además de tratarse de una marca mixta registrada a nivel internacional y estar reproducida íntegramente por la marca solicitada, se evidenció en el historial registral de la parte impugnada una conducta cuestionable, pues había solicitado de manera reiterada, marcas registradas a nivel internacional por diversos titulares, destinadas a identificar productos del mismo rubro, y las reproducía completamente. **NOTA: Esta resolución se hizo firme y por tanto se denegó la emisión del registro de la marca.**

Supuestos de Mala Fe identificados

- Resolución No.000409 de fecha 29 de septiembre del 2017 dictada por la Dirección de Signos Distintivos.



La parte impugnante interpuso el recurso de oposición en virtud de su marca , la cual no contaba ni con registro en República Dominicana ni acreditó mediante pruebas el uso de la misma. Se aclaró que con respecto al uso alegado y los registros en otros países aplicaba el principio de territorialidad y por tanto resultaron inaplicables las disposiciones de los artículos 74 a) y b).

Supuestos de Mala Fe identificados

- Elementos que dieron lugar a la decisión
 - Mercado exclusivo, donde es necesario importar materia prima
 - Marca registrada en numerosos países con estrechos vínculos comerciales con nuestro país
 - Reproducción exacta de la marca en cuanto a su aspecto denominativo y figurativo
 - Marca arbitraria, con alto grado de distintividad

NOTA: Esta resolución se hizo firme y por tanto se denegó la emisión del registro de la marca

Supuestos de Mala Fe identificados

- **Resolución No.000438 de fecha 6 de octubre del 2017 emitida por la Dirección de Signos Distintivos.**



Supuestos de Mala Fe identificados

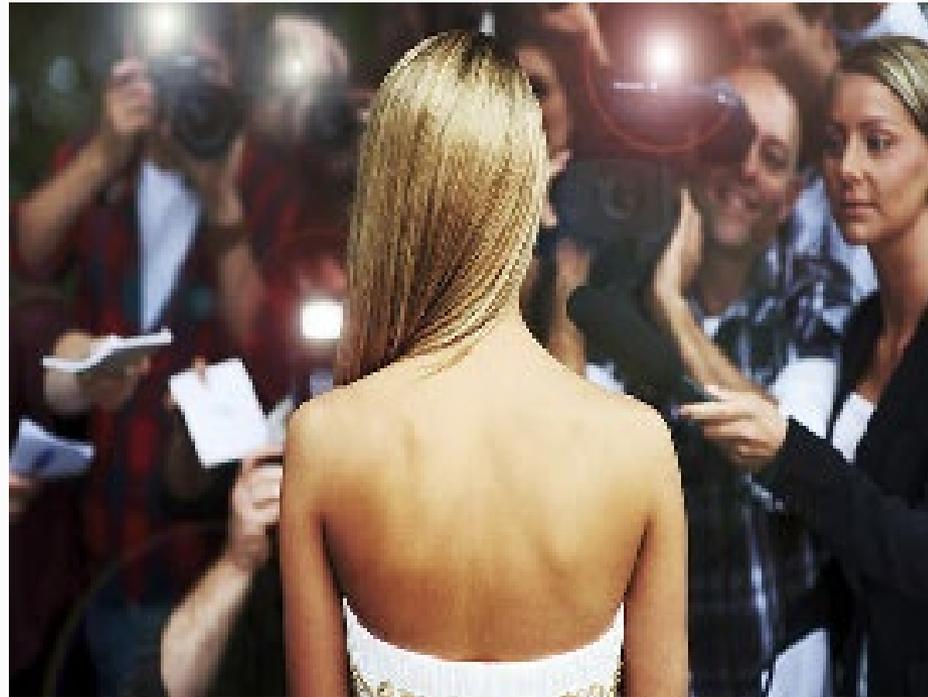
- En este caso se acogió el recurso de oposición en virtud de que la parte impugnada solicitó dicha marca luego de que se le notificara la Resolución No.000461 de fecha 10 de noviembre del 2016 dictada por la Directora de Signos Distintivos mediante la cual se cancelaba por no uso el registro 126392 correspondiente a la marca **DELUX** (DENOMINATIVA) en la clase internacional 16 que era de su propiedad.
- **NOTA:** En virtud de la Resolución No. 124-2019 de fecha 26 de septiembre de 2019 emitida por la Directora General se rechaza el recurso de apelación y se confirma la Resolución No.438 de fecha 06 de octubre de 2017 emitida por la Directora de Signos Distintivos.

Lineamientos del Departamento de Signos Distintivos

- **Examen de Marcas Notorias**

- El examinador no debe objetar una solicitud de marca en virtud del art. 74 d) sobre marcas notorias, cuando dicha marca se encuentre registrada, ya que la objeción deberá fundamentarse en el Artículo 74, Literal a) de la Ley (marca registrada igual o parecida). La notoriedad de una marca sólo será declarada en una resolución administrativa que resuelva un recurso contencioso, en donde quien alegue que su marca ostenta carácter de notoria deberá depositar las pruebas que lo acrediten. En ese sentido, desde el año 2009 esta Oficina Nacional adopta como medida para mejor aplicación de la Ley No.20- 00 sobre Propiedad Industrial que “Quién alegue la notoriedad de una marca deberá demostrarla. Por lo que, la Oficina tomará en cuenta para el reconocimiento de una marca notoriamente conocida, los factores establecidos en la Recomendación Conjunta No.833 de septiembre de 1999 de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Asamblea de la Unión de París. Para los efectos de acreditar la notoriedad de la marca podrán emplearse todos los medios de prueba. La Oficina evaluará la pertinencia del reconocimiento de la notoriedad en base a las pruebas depositadas”. (Circular dictada por ONAPI en fecha 30 de noviembre del 2009 publicada en el periódico El Nacional).

NOTORIEDAD



NOTORIEDAD

Recomendación Conjunta Relativa a Las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la OMPI



NOTORIEDAD



Factores a considerar:

1. Grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. Duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. Duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

NOTORIEDAD



4. Duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. Constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. Valor asociado a la marca

Ponderación de pruebas para fines de Notoriedad

- Resolución No. 154 del 16 de marzo del 2018
MONSTER ENERGY VS QUICK CASH MONSTER

Declaración jurada

- *«CONSIDERANDO: Que con relación a la declaración jurada depositada, es preciso señalar que la misma no puede ser tomada en cuenta a los fines de acreditar la notoriedad de la marca impugnante, toda vez que por su naturaleza misma no resulta pertinente para estos fines, pues la notoriedad debe ser demostrada a través de medios probatorios objetivos. En ese sentido, si bien se presume como cierto lo señalado por el declarante hasta que se pueda acreditar lo contrario, lo cierto es que la declaración jurada es un elemento determinado sólo para algunos supuestos específicamente previstos en la norma jurídica y que son de naturaleza distinta al evaluado en el presente caso.».*

Ponderación de pruebas para fines de Notoriedad

- Publicaciones en medios digitales

«Las publicaciones en medios digitales que aludan al signo no son eficaces por sí solas para demostrar la condición de notoriedad de una marca, toda vez que a través de las mismas no es posible verificar que los productos protegidos por la misma poseen una posición y reconocimiento privilegiado en el mercado con respecto a sus análogos que le merezcan una protección superior a la otorgada por sus registros marcarios y por tanto deben ser descartadas.».

Ponderación de pruebas para fines de Notoriedad

- Pruebas en idioma extranjero

«Que en lo concerniente a las antes citadas pruebas corresponde señalar que las mismas deben ser descartadas a los fines de una declaratoria de notoriedad, debido a que al igual que los demás elementos probatorios depositados en el fardo de pruebas de la impugnante, se encuentran redactadas en un idioma distinto al español y revelan la labor de relaciones públicas del titular de la marca en una jurisdicción distinta a la nuestra, resultando ineficaces para acreditar el reconocimiento que pudiera tener dicho signo en el público consumidor pertinente en el presente caso que es el dominicano.».

Ponderación de pruebas para fines de Notoriedad

- Resolución No. 170 de fecha 23 de marzo del 2018 **ASPIRINA VS FELIPIRINA**

Facturas de venta

*«CONSIDERANDO: Que la parte impugnante depositó 100 facturas de venta del producto **ASPIRINA** a diferentes comercios en el territorio dominicano, esto con el fin de establecer la notoriedad de su signo. Dicho esto, es oportuno aclarar que la notoriedad es una característica especial que consiste en el reconocimiento y la preferencia que tiene el público consumidor frente a un producto determinado. Dado lo anterior, se da a entender que la notoriedad es dada por el público y que el alto volumen de ventas de un producto no necesariamente quiere decir que el signo sea notorio, puesto que esto no demuestra que el público reconozca y prefiera el producto. Para establecer la notoriedad de un signo, debe evaluarse más bien la incidencia que tenga el producto en función del mercado en el cual se desenvuelve. Es por esto que concluimos que las pruebas aportadas no son idóneas para establecer la notoriedad de la marca **ASPIRINA**.»*



Declaración de Notoriedad



La Dirección de Signos Distintivos ha emitido las siguientes resoluciones declarando la notoriedad una marca:

- Resolución Núm. 000224 de fecha 12 de junio de dos mil veinte (2020), donde se declara la notoriedad de la marca **GATORADE** para "*bebidas deportivas y aguas consumidas en momento de deporte*". **NOTA:** Esta resolución fue recurrida en apelación y se encuentra pendiente de fallo.
- Resolución Núm. 000139 de fecha 25 de junio de dos mil veintiuno (2021), donde se declara la notoriedad de la marca (MIXTA) para "*servicios relacionados al turismo*". **NOTA:** Esta resolución no fue recurrida ante esta Oficina y fue debidamente ejecutada.
- Resolución Núm. 000148 de fecha dos mil veintiuno (2021), donde se declara la notoriedad de la marca **PACC** rubro de "*conservas de mar*". **NOTA:** Esta resolución fue recurrida en recons  encuentra pendiente de fallo.

Declaración de Notoriedad

Resolución Núm. 000139 de fecha 25 de junio de dos mil veintiuno (2021)

«**CONSIDERANDO:** Que de la actividad probatoria desplegada se hace evidente que la marca **PUNTACANA** (MIXTA) resulta ser notoriamente conocida para distinguir “servicios vinculados al turismo”. En tal tenor, se hace necesario precisar que esta condición de notoriedad abarca de forma exclusiva la marca mixta, compuesta por la denominación **PUNTACANA** y el isotipo de las palmas, sin que dicha protección se extienda a estos elementos aisladamente considerados, sino que recae sobre el conjunto.».



Declaración de Notoriedad

«**CONSIDERANDO:** Que la condición de notoriedad es un hecho jurídico a demostrar mediante pruebas objetivas de las cuales se pueda apreciar de forma clara el sitio de la marca en el mercado. En este sentido, no se trata únicamente de acreditar grandes volúmenes de ventas del producto que distingue la marca, sino que deben situarse en un contexto en el que se pueda verificar la realidad de dicho rubro en el mercado y su posición contrastada con sus competidores directos. En el caso de la especie esta Dirección de Signos Distintivos ha podido validar que ciertamente la marca **PUNTACANA** (MIXTA) es una marca notoria en la República Dominicana para servicios vinculados al turismo.»



PUNTACANA

Declaración de Notoriedad



Resolución Núm. 000224 de fecha 12 de junio de dos mil veinte (2020)

*«**CONSIDERANDO:** Que en el presente caso la marca recurrente ha demostrado cumplir no tan solo con uno, sino varios de los requisitos establecidos por la Recomendación Conjunta Relativa a Las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la OMPI. Dicho esto, los elementos probatorios depositados por la recurrente, han evidenciado que el consumidor no tan solo reconoce la marca y su origen empresarial, sino que la prefiere, entre otras que distinguen productos de idéntica naturaleza. En ese sentido, se ha demostrado que **GATORADE** es la marca por excelencia de bebidas hidratantes utilizada en actividades deportivas y la primera que llega a la mente del consumidor cuando se trata del tipo de productos que protege. Es decir, que más allá de su consumo, la marca ha calado en el consumidor de forma tal que en un ejercicio de recordación es la primera en la mente del público.».*

Declaración de Notoriedad

*«**CONSIDERANDO:** Que cabe señalar que la notoriedad de un signo concede a su titular una protección ampliada que se extiende a la concedida por un registro marcario y supone una mayor rigurosidad en el examen de marcas parecidas, para identificar productos en el mismo rubro o rubros vinculados. Esto así, con el propósito de evitar que terceros puedan aprovecharse de manera indebida del reconocimiento logrado por el titular de la marca, anclándose de forma injusta del éxito alcanzado gracias a sus esfuerzos. Dicho esto, una declaratoria de notoriedad no supone de forma alguna un derecho absoluto, sino que deberá siempre realizarse el cotejo comparativo, a los fines de determinar si existe un posible riesgo para la marca notoria cuando posea un derecho oponible.»*

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Art.146 b) de la Ley No.20-00

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN:

- *“Artículo 146.- **Declaración de Notoriedad.** Son atribuciones de los departamentos: a) Conocer y resolver en primera instancia administrativa los procedimientos de su competencia; b) **Conocer y resolver los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido”.***

RECURSO DE APELACIÓN

El artículo 157 en su numeral 1) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial establece que:

*«1) 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».*

Thank you!

Licda. Stephany Báez Valerio

Head of appeals and Legal Resources

Distinctive Signs Department

- **Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)**