

Gaceta Judicial[®]

AÑO 20 ■ NÚMERO 351

ISSN 2076-619X



PROPIEDAD INTELECTUAL:

ASIGNATURAS PENDIENTES



714672602609031

RD\$300.00

**EDICIÓN ESPECIAL:
26 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**



DIPLOMADO

DERECHO ADMINISTRATIVO

Las reformas legislativas que se derivan de la Constitución de 2010

PROGRAMA

MÓDULO I

Las bases constitucionales del derecho administrativo a partir de la Constitución de 2010.

MÓDULO II

El ordenamiento jurídico-administrativo: del “bloque de legalidad” al “bloque de convencionalidad”. Las leyes orgánicas. El precedente administrativo. Los tratados internacionales no humanitarios.

MÓDULO III

La organización administrativa a propósito de la nueva Ley Orgánica de Administración Pública, No. 247-12, del 14 de agosto de 2012.

MÓDULO IV

La nueva Ley No. 107-13: Principios jurídicos de la actuación administrativa y derecho de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. Deberes de los funcionarios y servidores públicos.

MÓDULO V

Nuevas tendencias en la teoría del acto administrativo a la luz de la Ley No. 107-13: concepto y características principales.

MÓDULO VI

Reglamento, potestad reglamentaria y las normas comunes de procedimiento administrativo para la elaboración de normas administrativas al amparo de la Ley No. 107-13.

MÓDULO VII

El procedimiento administrativo para el dictado de actos singulares, a propósito de la Ley No. 107-13.

MÓDULO VIII

Derecho administrativo sancionador y el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

MÓDULO IX

La responsabilidad patrimonial de los entes públicos y de los servidores públicos en el marco de la Constitución y de la nueva Ley No. 107-13.

MÓDULO X

El control en sede administrativa de la actividad de los entes y órganos de la Administración: revisión de los actos administrativos y los recursos administrativos de acuerdo con la Ley No. 107-13.

MÓDULO XI

El derecho municipal y su relación con el derecho administrativo.

MÓDULO XII

Arbitraje y derecho administrativo: el Estado ante el arbitraje como mecanismo de solución de controversias.

Expositores: Manuel Fermín Cabral, Fabiola Medina Garnes, Olivo Rodríguez Huertas, Juan Manuel Guerrero, Jesús Francos Rodríguez y Giancarlo Vega. **Coordinador:** Manuel Fermín Cabral

**Gaceta
Judicial**

Martes desde el 3 de mayo al 19 de julio de 2016. 6:00 p. m. a 10:00 p. m. **Lugar:** Auditorio Lic. D. Antonio Guzmán López. Edificio Guzmán Ariza 2º piso, calle Pablo Casals No. 12 Ens. Serrallés. Santo Domingo, D. N. Telfs. 809 540 3455. **Precio:** RD\$ 25,000.00. Incluye material de apoyo, refrigerio y certificado de participación.



PROPIEDAD INTELECTUAL: ASIGNATURAS PENDIENTES

Gaceta Judicial dedica esta edición especial al derecho de la propiedad intelectual, con motivo de la conmemoración, el 26 de abril, del Día Mundial de la Propiedad Intelectual.

ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO:



Edwin Espinal
Hernández



Édynson
Alarcón



Mónica Fiallo
Paradas



José Cruz
Campillo



María del Pilar
Troncoso



Janet Adames
de Lantigua



Carimer
Guzmán



Luis Gil
Abinader



Lilly Acevedo
Gómez



Jaime R.
Ángeles



Orlando
Jorge Mera



Mary
Fernández
Rodríguez

| | |
|----|--|
| 4 | A los autores |
| 6 | Agenda |
| 8 | Ideas & Noticias |
| 12 | Actualidad |
| 16 | Propiedad Intelectual. El peritaje en caso de ilícitos en materia de propiedad industrial juzgados por la vía penal <i>Por Edwin Espinal Hernández</i> |
| 20 | Derecho de Autor. Cónyuge superviviente y derecho de autor <i>Por Édynson Alarcón</i> |
| 24 | Marcas. El uso efectivo de la marca en la República Dominicana <i>Por Mónica Fiallo Paradas</i> |
| 30 | Marcas. Derecho de marcas: zonas francas y desarrollo del comercio internacional <i>Por José Cruz Campillo</i> |
| 36 | Nombres Comerciales. Consideraciones sobre el nombre comercial en la República Dominicana <i>Por María del Pilar Troncoso</i> |
| 40 | Marcas. La familia de marcas. Estrategia de mercadeo con repercusiones en el ámbito de la propiedad industrial <i>Por Janet Adames de Lantigua</i> |
| 46 | Patentes. El reverdecimiento (<i>evergreening</i>) en la República Dominicana <i>Por Luis Gil Abinader</i> |
| 52 | Entrevista. Control jurisdiccional de los actos de ONAPI: Entrevista a Juan Manuel Guerrero <i>Por Onapi</i> |
| 56 | Marcas. El <i>trade dress</i> en la República Dominicana <i>Por Carimer Guzmán</i> |
| 60 | Propiedad Industrial. La contienda entre los derechos de propiedad industrial y el empaquetado genérico <i>Por Lilly Acevedo Gómez</i> |
| 66 | Marcas. ¿Resulta más difícil (aún) registrar marcas tridimensionales? <i>Por Jaime R. Ángeles</i> |
| 72 | Derecho de Autor. Reglas sobre el uso de las redes sociales en publicidad y propaganda de terceros <i>Por Orlando Jorge Mera</i> |
| 76 | Patrimonio Cultural. El arte, la guerra y la propiedad intelectual: la historia de <i>La Dama de Oro</i> , de Gustav Klimt <i>Por Mary Fernández Rodríguez</i> |

DIRECTOR

José Luis Taveras

CONSEJO EDITORIAL

Presidente

Fabio J. Guzmán Ariza

Presidente de Guzmán Ariza, Abogados y Consultores; exprofesor de Derecho Civil; exdecano de la UCNE.

Miembros

Édynson Alarcón

Profesor de Derecho Procesal Civil en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Nacional de la Judicatura.

José Lorenzo Fermín

Director de Fermín & Taveras, Abogados; exprofesor de Derecho Penal en la PUCMM.

Aura Celeste Fernández

Exjueza de la Junta Central Electoral, exprofesora de Derecho Internacional Público y Derecho Electoral, exdirectora de la Escuela Nacional del Ministerio Público.

Mary Fernández

Expresidenta de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, exprofesora de Legislación Económica y Empresarial.

Secretaría

Ruth J. Ruiz Pérez

Licenciada en comunicación social; asistente editorial de Editora Judicial, S. R. L.

DISEÑO

Miguelina Frith

Frank Ubiera Peralta

EDITORA JUDICIAL, S. R. L.

Gerente:

Fabio J. Guzmán Saladín

Gerente de Ventas y Comunicaciones:

Isaías G. Herrera Cabral

Calle Pablo Casals núm. 12, Edif. Guzmán Ariza, 2.º piso, ensanche Serrallés, Santo Domingo, D. N.
Tel. 809-540-3455. Fax: 809-540-3401.
contacto@gacetajudicial.com.do
www.gacetajudicial.com.do



**Ellos son los innovadores
del mañana, la esperanza
dominicana.**

**En el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación
(CATI) trabajamos para enseñarles la ruta.**

REGISTRANDO, ENSEÑANDO, DIFUNDIENDO
POR UNA CULTURA DE INNOVACIÓN APOYADA EN UN REGISTRO CONFIABLE

ONAPI 
De la calidad a la excelencia



INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Gaceta Judicial[®] es una revista de circulación mensual (excepto por la edición de fin de año, que combina los meses diciembre y enero del año siguiente), especializada en temas relacionados con el derecho, editada por Editora Judicial, S. R. L. y registrada con el número 7210, en fecha 12 de febrero de 1997, en el Ministerio de Interior y Policía, en cumplimiento de los artículos 6 y 7 de la Ley núm. 6132, del 15 de diciembre de 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

En ella se publican artículos originales que traten cuestiones del quehacer jurídico nacional e internacional, con énfasis en el primero, a fin de contribuir al debate de las ideas y a mantener al día a sus lectores.

El contenido de **Gaceta Judicial**[®] se nutre de los escritos de sus articulistas fijos y de aquellos remitidos por colaboradores ocasionales, a iniciativa propia o a solicitud de la dirección de la revista. **Gaceta Judicial**[®] se reserva el derecho de aceptar o rechazar los artículos recibidos en atención a sus criterios editoriales, previa revisión por su consejo editorial o por evaluadores externos especialistas en la materia de que se trate. **Gaceta Judicial**[®] se reserva asimismo el derecho de editar los artículos aceptados en cuanto a su extensión y estilo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS

Originalidad. Solo se tomarán en cuenta para publicación trabajos inéditos cuyo contenido sea el resultado de la propia labor de investigación, reflexión, consulta o creación del articulista.

Referencias bibliográficas y criterios tipográficos y estilísticos. **Gaceta Judicial**[®] cuenta con unas *Instrucciones ampliadas a los autores* que contienen las normas de presentación de las referencias bibliográficas y de las citas, basadas en normas internacionales empleadas en el ámbito académico, así como los criterios tipográficos y estilísticos de uso en la revista. Estas instrucciones ampliadas se encuentran disponibles en la ciberpágina de la revista (www.gacetajudicial.com.do).

Referencias a la jurisprudencia dominicana. Al citar jurisprudencia nacional el autor deberá referirse de manera directa a la sentencia citada. Se supone que el articulista, en su condición de estudioso a profundidad del tema sobre el cual escribe, ha recurrido a la fuente primaria y consultado la sentencia íntegra que cita, y no un resumen jurisprudencial que, por su naturaleza, no contiene todos los pormenores de la decisión.

Las referencias a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) deberán contener toda la información necesaria

para que cualquier lector interesado pueda consultar fácilmente la sentencia citada. Ejemplos:

Sentencia de la SCJ impresa en boletines judiciales antes de la división en cámaras en 1991: SCJ, 8 de septiembre de 1978, B. J. 814, p. 1644.

Sentencia de la SCJ impresa en boletines judiciales después de la división en cámaras en 1991: SCJ, 1.^a Cám., 10 de enero de 2007, núm. 15, B. J. 1154, p. 112.

Sentencia de la SCJ publicada en el portal de la SCJ: SCJ, 3.^a Sala, 3 de junio de 2010, núm. 10, B. J. 1195.

Identificación de quien escribe. El autor deberá indicar su nombre, profesión, nombre de la institución de trabajo o afiliación, experiencia docente, obras publicadas, etc.

Resumen. Todos los artículos deberán estar precedidos de un breve resumen (no más de un párrafo) en que se destaquen las ideas más relevantes que desarrolla el autor.

Palabras claves. Después del resumen, el autor deberá apuntar las palabras claves de su artículo.

Bibliografía: Se deberá incluir un índice bibliográfico al final del artículo.

Extensión. Los artículos deberán tener una extensión máxima de 25 mil caracteres o 3,600 palabras, aproximadamente 10 páginas a un espacio, en tipo *times new roman* 12, salvo autorización del consejo editorial.

Imágenes. Si el autor desea aportar imágenes de apoyo, deberá incluirlas en archivos separados del documento de texto, en formato jpg y con una resolución mínima de 200 dpi.

Gratuidad. **Gaceta Judicial**[®] no paga a sus colaboradores por sus artículos.

Envío de artículos. Los artículos deberán enviarse, por correo electrónico y acompañados de una foto digital y del currículum del autor, a r Ruiz@gacetajudicial.com.do o contacto@gacetajudicial.com.do. El texto enviado deberá incluir en un solo archivo, además del cuerpo del artículo, su título, nombre del autor, resumen, palabras claves y bibliografía. **Gaceta Judicial**[®] se reserva el derecho de edición y publicación de los artículos recibidos, sea en forma impresa, digital o en internet.



Patria Rivas
LABORATORIO CLÍNICO
Resultados precisos y confiables

49
Aniversario



Nuestro compromiso es brindarte **CONFIANZA Y TRANQUILIDAD**

49 Años sirviendo a los dominicanos, con innovación, asegurando que obtengas resultados precisos y confiables, brindándote la tranquilidad que necesitas. Ofrecemos todo tipo de análisis clínicos, con especialidad en las pruebas de filiación (paternidad) en las que somos pioneros en el país.

Sucursal Principal
Lea de Castro Esq. José Joaquín Pérez
T. 809.685.0950

www.patriarivas.com.do |   

21 Sucursales
Disponibles



cap

Accredited

ESPECIAL PARA

ABOGADOS

ESTUDIANTES DE DERECHO

INVESTIGADORES JUDICIALES

Más de 7 millones
de documentos
disponibles para satisfacer
todas sus necesidades
de información

Todo lo que ha sido
publicado en la prensa
nacional desde 1948
hasta la fecha disponible
al instante

PARA SUS INVESTIGACIONES:

Nuestro archivo y servicios de búsqueda
están disponibles en:

OGM Central de Datos

Calle Dr. Defilló N° 4,

Edificio El Caribe (primer piso)

Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.: (809) 683-8585

Fax: (809) 683-8570

Horario: 8:00 am. a 5:00 pm.

Agenda



MAYO

- **Martes 3** / 6:00 p. m. a 10:00 p. m.
Diplomado **Derecho Administrativo: Las reformas legislativas que se derivan de la Constitución de 2010.**
Coordina **Manuel Fermín Cabral.**
- **Sábado 21** / 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Seminario **Derecho Migratorio.** Coordina **Isaías G. Herrera.**

Para más información:

Datacursos Gaceta Judicial

(809) 540-3455

(809) 540-3014

contacto@gacetajudicial.com.do

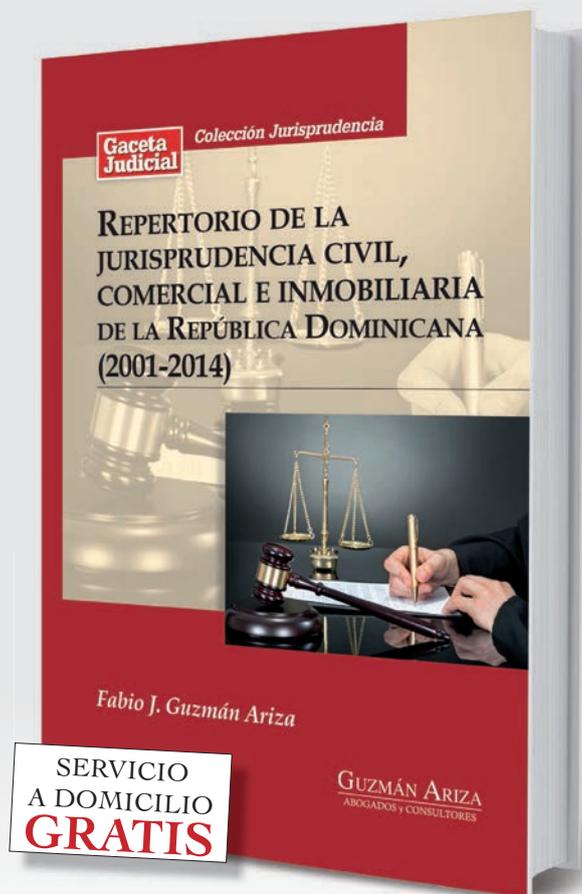
www.gacetajudicial.com.do

 @GacetaJudicial

 Gaceta Judicial

Gaceta Judicial* no se hace responsable de los conceptos que expresan sus colaboradores, los cuales no siempre coinciden con el criterio del Consejo Editorial de esta revista.

NOVEDAD COLECCIÓN JURISPRUDENCIA



REPERTORIO DE LA JURISPRUDENCIA CIVIL, COMERCIAL E INMOBILIARIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (2001-2014)

Autor: Fabio J. Guzmán Ariza

1,020 páginas. Edición 2015

Presentación: tapa rústica y edición limitada de lujo en tapa dura

Haga sus pedidos

809 540 3455 | 809 540 3014 | Fax 809 540 3401

“...constituye un gran aporte a la bibliografía jurídica dominicana... se perfila como una obligada fuente de consulta para jueces, abogados, juristas, estudiantes de derecho...”. **Víctor Joaquín Castellanos Pizano, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.**

“... el *Repertorio* de Fabio José Guzmán Ariza habrá de convertirse en el obligado libro de cabecera de jueces, académicos y abogados en ejercicio. **Fabiola Medina Garnes, abogada litigante; socia fundadora del Despacho Jurídico Medina & Rizek.**

“... más que una reunión de datos dispersos, un arduo trabajo de búsqueda, análisis, interpretación y resumen de las jurisprudencias civiles, comerciales, inmobiliarias y constitucionales durante catorce años”. **Ylona de la Rocha, directora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), campus Santiago.**

“El tener a mano este rico repertorio de jurisprudencia, en un momento de apuro, ante una audiencia o un escrito de conclusiones, compensará, elevado a la enésima potencia, el costo de adquisición”. **Benjamín Rodríguez Carpio, abogado litigante y profesor universitario; exjuez de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago y del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este.**

En Twitter:

“El nuevo *Repertorio de jurisprudencia* publicado por el Prof. Fabio Guzmán Ariza es una obra estupenda. ¡Enhorabuena!”. Tony Delgado vía [@TonyDelgadoRD](#)

“Disfrutando del magnífico repertorio jurisprudencial del maestro Fabio J Guzmán Ariza. Es una herramienta fundamental para todo abogado”. **Olivo Rodríguez, vía @Orodriguez1965**

“Esta obra de Fabio Guzmán A. es formidable. Un excelente repertorio. ¡Los extractos, inmejorables!”. **Manuel Fermín Cabral vía @mfermincabral**

“Tengo sus libros; es una excelente fuente de consulta”. **Santelises Vila vía @SantelisesVila**

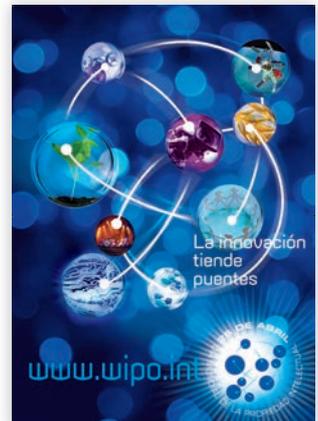
libreria@gacetajudicial.com.do | www.gacetajudicial.com.do

Pablo Casals núm. 12, edificio Guzmán Ariza, 2.º piso, ensanche Serrallés, Santo Domingo 10125, República Dominicana

26 DE ABRIL

El Día Mundial de la Propiedad Intelectual

Todos los años, el 26 de abril, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual para fomentar el debate sobre el papel que desempeña la PI a la hora de alentar la innovación y la creatividad. El lema escogido para el Día Mundial de la PI de este año es: "Creatividad digital: reinventar la cultura", cuyo propósito explica la OMPI en un comunicado publicado en su página web: "Ya hace rato que las películas, la TV, la música, los libros, el arte, los videojuegos — en definitiva, las obras culturales— no conocen fronteras; pero la era del *wifi* está transformando la forma en que la cultura de consumo se crea, se distribuye y se disfruta en mercados que se expanden mucho más allá de los límites territoriales. El desafío de un sistema de propiedad intelectual flexible y adaptable es contribuir a que los artistas y las industrias creativas de nuestro universo digital reciban la debida compensación por su trabajo, para poder seguir creando" (v. www.wipo.int).



SECRETOS COMERCIALES

EE. UU. APRUEBA UNA LEY POLÉMICA PARA DEFENDER LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Ha causado controversia en los Estados Unidos la ampliación de la Ley de Espionaje Económico, que a juicio de los expertos no soluciona los problemas actuales. En concreto, el Senado aprobó la *Defend Trade Secret Act*, una ley que permite una mejor protección de los secretos comerciales de las empresas americanas, ya que por primera vez les permite presentar demandas en juzgados federales

si consideran que les han robado. Se calcula que el robo de propiedad intelectual, incluidos secretos comerciales, costaron a las empresas americanas 300,000 millones de dólares anuales, con datos de 2013. Por ello, la nueva legislación ha recibido el apoyo de numerosas compañías y asociaciones empresariales. Sin embargo, expertos como el profesor de la Lee University School of Law, Christopher Seaman, cri-

ticán que la ley no soluciona el problema del ciberespionaje internacional, ya que se centra en castigar los robos de propiedad intelectual entre los estados americanos. En opinión de este experto, es mejor mejorar la seguridad tecnológica de las empresas que aprobar nuevas leyes pensando que van a ser suficientes para detener a los cibercriminales, que a menudo actúan desde el extranjero.

INFORME DE LA OMPI

Aumentan las solicitudes internacionales de patentes y de registro de marcas

Las solicitudes internacionales de patente presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) aumentaron en un 1.7 % hasta alcanzar las 218,000 en 2015, estableciendo un nuevo record anual. Los innovadores radicados en los EE. UU. han presentado el mayor número anual de solicitudes internacionales de patente por trigésimo octavo año consecutivo. Con todo, gran parte del aumento general se debe al fuerte incremento en la presentación de solicitudes de patente de los innovadores de China. Los EE. UU. también encabezaron la lista de principales solicitantes de registros internacionales de marca por medio del Sistema de Madrid y siguen aumentando su presencia en el Sistema de La Haya de registro internacional de dibujos y modelos industriales, que se halla en rápida expansión y que también está administrado por la OMPI, a raíz de su reciente adhesión, junto con el Japón y la República de Corea. Tras los EE. UU., con 57,385 solicitudes internacionales de patente, figuran el Japón (44,235 solicitudes PCT) y China (29,846). En general, el aumento de las solicitudes vino impulsado por China, el Japón y la República de Corea. En consecuencia, se ha más que duplicado el porcentaje de solicitudes PCT de Asia presentadas desde 2005, que corresponde actualmente al 43 % del total.

Los principales solicitantes

Las empresas de telecomunicaciones encabezan la lista de principales solicitantes del PCT en 2015, y Huawei Technologies lidera la clasificación por segundo año consecutivo al tener publicadas 3,898 solicitudes PCT, es decir, 456 solicitudes más que en 2014. La empresa estadounidense Qualcomm Incorporated ocu-



pa el segundo lugar entre los solicitantes de 2015, con 2,442 solicitudes publicadas, mientras que la empresa china ZTE Corporation figura en tercer lugar con 2,155 solicitudes PCT.

Solicitudes por sector de tecnología

Entre las docenas de sectores de la tecnología, la tecnología informática y las comunicaciones digitales fueron objeto del mayor número de solicitudes presentadas en 2015, cada uno de ellos con más de 16,000. El porcentaje más elevado de solicitudes PCT correspondió a la tecnología informática, con 16,385 solicitudes publicadas, es decir, el 8.2 % del total, seguido de las comunicaciones digitales (8 %), las máquinas electrónicas (7.3 %) y la tecnología médica (6.3 %). La empresa estadounidense Hewlett-Packard Development Company es el principal solicitante de patentes relacionadas con la tecnología

informática, seguido de Huawei Technologies y Qualcomm. En cuanto a las comunicaciones digitales, Huawei Technologies, ZTE y Qualcomm son los principales solicitantes. En el sector de las máquinas electrónicas, Mitsubishi Electric Corporation del Japón es el solicitante principal seguido de otras dos empresas japonesas, Panasonic Intellectual Property Management y Toyota Jidosha. Philips Electronics de los Países Bajos, Olympus Corporation del Japón y Ethicon Endo-Surgery Inc. de los EE. UU. tienen los porcentajes más grandes de solicitudes relacionadas con la tecnología médica. Para obtener datos actualizados y análisis más detallados sobre los resultados en 2015, consúltense: *Reseña anual del PCT: El sistema internacional de patentes*, la *Reseña anual del Sistema de Madrid: Registros internacionales de marcas*, que se publicará en el tercer trimestre de 2016, y la *Reseña anual del Sistema de La Haya: Registros internacionales de dibujos y modelos industriales*, que se publicarán en la página web de la OMPI de estadísticas de propiedad intelectual en mayo de 2016, la primera, y las dos últimas en el tercer trimestre de 2016.

JUECES ESCOGEN MIEMBROS DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL



Los integrantes del Comité Electoral junto a nuevos miembros del Consejo del Poder Judicial.

El Comité Electoral para la escogencia de los nuevos integrantes del Consejo del poder Judicial, dio a conocer el resultado de las votaciones, en el que salieron electos como consejeros para el período 2016-2021, el magistrado Estanislao Radhamés Rodríguez, en representación de los jueces de corte o su equivalente, Fernando Fernández, de los jueces de primera instancia o su equivalente y Leonardo Recio Tineo de los jueces de Paz.

Mientras que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), eligió como consejero al magistrado Víctor José Castellanos Estrella, en representación de los jueces de esa Alta Corte, y a la magistrada Sara I. Henríquez Marín, como suplente.

El magistrado Mariano Germán Mejía, es presidente de pleno derecho del CPJ, en su condición de presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Las consejeras sustitutas son: Sara Henríquez Marín, Miguelina Ureña Núñez, Karen Mejía Pérez y Brenda Galán, en la categoría de juez de la Suprema Corte de Justicia, corte de apelación o su equivalente, de primera instancia o su equivalente y de paz.

El magistrado Estanislao Radhamés Rodríguez, quien ganó en la categoría de jueces de Corte obtuvo 78 votos, Jorge Reyes 76, Alexis Gómez 32, Ysis Muñiz 9, Antonio Sánchez Mejía y Ramón H. González, ambos con 5 votos, Juan Biaggi Lama 4 y Sergio Antonio Ortega con 3.

En lo relacionado a los jueces de Primera Instancia, el magistrado Fernando Fernández ganó con 199 votos sobre sus competidores, Rosanna Vásquez, quien obtuvo 38, Reynaldo Soriano 25, Sergio Furcal 12, Nassin E. Ovalles 7 y Kate Echevarria 5 votos.

Mientras que en la representación de los jueces de Paz, resultó elegido como consejero el magistrado Leonardo Recio Tineo con 115 votos, frente al juez Samuel Castillo Mota, el cual obtuvo 38.

La magistrada Miguelina Ureña obtuvo la nominación como suplente de jueces de corte, con 88 votos frente a 86 de Olga Guzmán; ambas resultaron empatadas con 52 votos cada una en las elecciones del 4 de marzo; por lo que según lo establecido

 Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD)
BIBLIOTECAS JUDICIALES • JURISPRUDENCIA • VENTA DE PUBLICACIONES
Tel.: 809-533-3191 • Exts.: 2189, 2193 • Fax: 809-532-3859 • Correo: jurisleg-cendijd@poderjudicial.gob.do
www.poderjudicial.gob.do

El nuevo Consejo del Poder Judicial juramentado el 21 de marzo, quedó conformado de la siguiente manera: magistrado Mariano Germán Mejía, presidente, Víctor José Castellanos Estrella (juez SCJ), Estanislao Radhamés Rodríguez (Corte de Apelación o su equivalente), Fernando Fernández (Primera instancia o su equivalente) y Leonardo Recio Tineo (juez de Paz).



Mariano Germán Mejía
Presidente CPJ



Victor José Castellanos E.
Suprema Corte de Justicia



Estanislao R. Rodríguez
Corte de Apelación



Fernando Fernández
Primera Instancia



Leonardo Recio Tineo
Jueces de Paz

en el artículo 13 de la resolución número 16-2011, del 27 de enero del 2011, que aprueba el reglamento electoral del Consejo del Poder Judicial, se debía realizar nuevas elecciones para el desempate.

También aspiraron a consejero suplente en la categoría de juez de corte los magistrados Yokaurys Morales, quien obtuvo 49, Doris J. Pujorls Ortiz 36 y Eduardo Sánchez Ortiz 21.

En las votaciones de los suplentes de jueces de primera instancia Karen Mejía Pérez, resultó electa con 98 votos, frente a sus competidores Ingrid Liberato Torres, que sacó 73 votos, Keila González 59, Ramona Gutiérrez 41 y Dante Almonte 13.

La jueza Brenda Galán resultó electa como suplente consejera en representación de los jueces de paz, con 92 sufragios, frente a 62 del magistrado Jorge Brown Isaac.

El Comité de elecciones está integrado por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Manuel Alexis Read Ortiz, José Alejandro Vargas, Wendy Polanco Santos, miembros, y Gervasia Valenzuela, secretaria.

El magistrado Herrera Carbuccia dijo que esta oportunidad que la Constitución dominicana pone en manos de los jueces debe ser ejercida con visión de futuro, de fortalecimiento y de lucha por los mejores intereses del Poder Judicial.

El magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, presidente del Comité Electoral destacó la organización que hubo en todo el proceso, en el que sufragaron 667 jueces y juezas del país, equivalente a un 98% de participación.

Al concluir el proceso, el magistrado Herrera Carbuccia dijo esperar que los nuevos miembros del CPJ continúen trabajando para fortalecer al Poder Judicial. Dijo que la democracia del Poder Judicial no se puede perder y que la misma se ejerce a través del CPJ.

“Para nosotros los miembros del Comité Electoral ha sido un privilegio y un placer trabajar para cada uno de ustedes y espero que ese trabajo haya sido del agrado de cada uno de ustedes”, apuntó el juez Herrera Carbuccia.

www.poderjudicial.gob.do
Síguenos en: Facebook • Twitter • Google+ • Youtube
/poderjudicialRD



ADOPI elige nueva junta directiva

La Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI) celebró el pasado miércoles 30 de marzo del presente año su asamblea general ordinaria anual mediante la eligió y juramentó su nueva Junta Directiva para el periodo 2016-2018. La nueva Junta Directiva está presidida por la licenciada Sharin Pablo de Roca, socia de la firma de abogados J. J. Roca & Asociados, e integrada por los licenciados Edwin Espinal, primer vicepresidente; Alejandra Valdez, segundo vicepresidente; Janet Adames, secretaria; Orietta Blanco, vicesecretaria;

Mónica Fiallo, tesorera; Carmen Prieto, vicesecretaria y, como vocales, Carimer Guzmán, Pedro Troncoso, Jaime Ángeles y Lilly Acevedo.

Durante la actividad, la nueva presidenta expuso su visión para que Adopi sea un espacio de pensamiento y discusión de los temas de propiedad intelectual y un *think tank* llamado a analizar, investigar y fomentar estudios jurídicos tendentes a impactar las políticas públicas a través de la educación y la difusión de ideas, así como orientar al público sobre la importancia de la protección de la propiedad intelectual.

ADOPI fue fundada en 1997 por un grupo destacado de abogados, con el objetivo de promover e incentivar la investigación, difusión y promoción del respeto de los derechos de propiedad intelectual en la República Dominicana. La labor de ADOPI ha sido fundamental en el desarrollo y la modernización de la propiedad intelectual en la República Dominicana. A lo largo de su trayectoria, ha estado presente en todos los procesos legislativos y administrativos que han servido para reformar la estructura jurídica en los ámbitos del derecho de autor y la propiedad industrial.

NOTA IMPORTANTE. **Gaceta Judicial**, en interés de contribuir a la divulgación de todo lo relacionado con el mundo del derecho en la República Dominicana, avisa a su lectores que publicará de manera gratuita las noticias de interés jurídico —inauguración de bufetes, premiaciones recibidas, ingreso de nuevos abogados a firmas existentes, publicaciones de obras, foros y congresos, etc.— que le sean enviadas a las siguientes direcciones electrónicas: [rruiz@gacetajudicial.com.do](mailto:r Ruiz@gacetajudicial.com.do) o contacto@gacetajudicial.com.do.

Para la publicación de reseñas y fotos de los actos de puesta en circulación de obras jurídicas, la solicitud deberá estar acompañada de dos ejemplares del libro en cuestión. **Gaceta Judicial** tomará en cuenta para la inserción de las noticias recibidas la disponibilidad de espacio. Además, se aplicarán, criterios editoriales de pertinencia y actualidad, así como correcciones lingüísticas y de estilo.



MARÍA DEL PILAR TRONCOSO LEROUX ASUME LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Durante la Asamblea General de Socios de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) celebrada en diciembre de 2015 en Cartagena de Indias, Colombia, fue nombrada como presidenta María del Pilar Troncoso Leroux, para el período 2015-2018. Este nombramiento reviste gran importancia para la asociación, ya que es la primera ocasión en que una mujer asume la presidencia y además por ser la primera abo-

gada de origen dominicano que logra escalar a tan importante posición.

Debido a la gran relevancia que significa para la República Dominicana el nombramiento de Troncoso, el pasado 28 de enero de este año fue celebrado un cóctel en el restaurant Lulú, auspiciado por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI). El evento contó con la presencia de importan-



tes personalidades del mundo de la propiedad intelectual de nuestro país.

María del Pilar Troncoso Leroux es socia fundadora de la firma Troncoso Leroux, Abogados Consultores, y es especialista en el área de la propiedad industrial con más de treinta años de experiencia.



ASIPI celebra seminario contra la falsificación

Del 13 al 15 de marzo, la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI) celebró a su Seminario contra la Falsificación, en el Hotel Hilton en Aruba.

En la apertura del evento intervino el licenciado Goswino Oduber, director de la Oficina de Propiedad Intelectual de Aruba, y contó con la asistencia de María Ridderstaat, directora adjunta de esta misma oficina.

La oferta académica fue desarrollada por panelistas de alto perfil profesional,

desde la perspectiva de varias industrias afectadas por la creciente cultura de la falsificación. Fueron abordados temas de interés y actualidad, tales como las falsificaciones a través de la web, la falsificación de medicamentos; las técnicas de investigación y generación de evidencia en falsificaciones y la ciberocupación, entre otros.

Igualmente, la actividad sirvió como sede para la reunión presidencial del Comité Ejecutivo y para celebrar la primera plenaria del año del Consejo de Administración de la entidad.



PROPIEDAD INTELECTUAL:

ASIGNATURAS PENDIENTES

Como en años anteriores, **Gaceta Judicial** presenta este número especial dedicado al derecho de la propiedad intelectual, con motivo de la conmemoración, el 26 de abril, del Día Mundial de la Propiedad Intelectual.

En esta edición, nuestros colaboradores se adentran en temas procesales, normativos y reglamentarios poco tratados en los ámbitos de derechos de autor, patentes, nombres comerciales y marcas, al tiempo que abordan puntos de contacto entre los derechos de propiedad intelectual, las redes sociales, el arte y la salud pública.

Nos complace poner a disposición de nuestros lectores este nuevo ejemplar de colección, cuyos trabajos enriquecen, sin dudas, la doctrina dominicana en la materia.



Edwin Espinal Hernández

Exdirector de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en la PUCMM y autor de la obra *Legislación de propiedad intelectual, anotada, concordada y comentada*. edwinespinal@hotmail.com

Propiedad Intelectual

El peritaje en caso de ilícitos en materia de propiedad industrial juzgados por la vía penal

Resumen: El autor discurre sobre las implicaciones del peritaje obligatorio en casos de violación a derechos de propiedad industrial.

Palabras claves: Peritaje, auxilio judicial previo, propiedad industrial.

El artículo 189 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial dispone de manera “transitoria” que al conocimiento del fondo de los conflictos sobre derechos de propiedad industrial por los tribunales ordinarios debe precederle, “con carácter imprescindible”, la “presentación” de un peritaje¹. En materia civil, el peritaje sería aportado por la parte demandante como uno de sus elementos de prueba, o bien podría requerirlo al juez apoderado como medida de instrucción del proceso.

En el ámbito penal, en caso de que se trate de un ilícito marcado por acción pública a instancia privada, el peritaje podría ser requerido al Ministerio Público como una “diligencia de investigación”, en virtud del artículo 286 del Código Procesal Penal (CPP). El Ministerio Público, siguiendo el artículo 207 del CPP, designaría a la persona idónea para realizar el dictamen pericial, o bien puede requerir a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) su escogencia; una vez seleccionado, el Ministerio Público emitiría un dictamen contentivo de su designación.

Si apodera directamente al tribunal penal unipersonal correspondiente por la vía de la acción privada, en el caso de la violación

de los derechos sobre cualquier otro bien protegido por la propiedad industrial, el peritaje podría ser sometido como un auxilio judicial previo, en los términos del artículo 360 del CPP,– caso en el cual el juez ordenaría al Ministerio Público la realización de esa diligencia, a partir de la incautación de elementos que sirvan de evidencia de la infracción, o bien ser efectuado a partir del conjunto de elementos probatorios aportados por las partes. En todo caso, en materia penal, el informe rendido por el o los peritos actuantes conforma una de las pruebas presentadas por la víctima como sustento de su acusación.

El peritaje, según el artículo 204 del CPP, podría proceder para “descubrir o valorar un elemento de prueba” a la luz de “conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica”; para llevar a cabo sus operaciones, podría ser necesaria la presentación o el secuestro de cosas y documentos y la comparecencia de personas, lo que sería ordenado por el juez o el Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 214 del CPP.

Siendo imprescindible, ¿cómo entonces conciliar la obligatoriedad de practicar dicho medio de prueba y su eventual falta de re-

¹ **Artículo 189. Transitorio.** Los conflictos sobre propiedad industrial serán conocidos por los tribunales ordinarios. A tales fines, se requerirá con carácter imprescindible la presentación de un peritaje para abocarse al conocimiento del fondo del caso correspondiente.



querimiento por la parte acusadora, si ella entiende que ha identificado o individualizado al imputado y ha establecido su domicilio, si ha ofrecido una relación precisa y circunstanciada del hecho punible atribuido a este y si no ha considerado necesario “descubrir o valorar” ningún elemento de prueba a partir de conocimientos expertos, que ameriten el secuestro de “cosas y documentos”? ¿O se impone requerirlo de manera indefectible, considerando que la resolución 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia prevé que “la imparcialidad le impide al juez hacer actuaciones propias de las partes, como *proponer*, obtener o aportar pruebas”, y que el artículo 22 del CPP le veda al juez el “realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal”?

Las limitaciones al juez penal en el ámbito probatorio llevan a inclinarnos a una respuesta positiva. En ese orden, al razonarse sobre la utilidad del peritaje en esta materia, se ha discurrido como sigue:

El espíritu legislativo, evidencia la factibilidad de producción de este tipo de pruebas, justificado en el grado de especialización de la materia, por lo que el principio de libertad probatoria, el derecho de igualdad entre las partes y el ejercicio eficaz del derecho a la defensa, propicia la presentación de la prueba, bajo condición previa de que sean agotadas las reglas del procedimiento instituido para tales fines, quedando entonces sujeto a

la valoración de rigor ante un tribunal de juicio, en obediencia a las reglas de la sana crítica, consagradas en los artículos 172 y 333 de la ley procesal regente.

Además, se ha planteado que:

En garantía de la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley, el informe especializado también precisa ser apreciado, toda vez que se trata de un elemento probatorio conocido por las partes intervinientes en el caso, y avalado en el mandato expreso del artículo 189 de la Ley 20-00, Sobre Propiedad Industrial.

En ese tenor, se ha subrayado que:

Los juzgadores son terceros imparciales, por ende, la producción de pruebas es una actividad inherente a los intereses de las partes, limitándose el juez a controlar y arbitrar el proceso, conforme a las garantías y prerrogativas consagradas en el Bloque la Constitucionalidad y la ley procesal aplicable.

En lo que toca a su presentación, se ha precisado que el dictamen pericial:

Es pasible de ser introducido por lectura del documento, estipulación o por autenticación a través del testigo idóneo, responsable de la pericia, en cumplimiento de las previsiones de los artículos 212 y 312.3 del Código Procesal Penal y la Resolución No. 3869, Sobre el Reglamento para el Manejo de los Medios de Prueba en el Proceso Penal, dictada por la Suprema Corte de Justicia.²

Ahora bien, ¿se le impone su presentación siempre al acusador? ¿Podría el imputado proponer la realización de un peritaje en el cual sustentar su descargo ante una acusación infundada, con ocasión de la presentación de su escrito de excepciones y cuestiones incidentales, dentro del plazo fijado por el artículo 305 del CPP, a partir de sus propias pruebas y las pruebas aportadas por el acusador privado? O ante la falta del acusador —por inobservancia o desconocimiento de la ley— de solicitar el peritaje, ¿podría el imputado reclamar la nulidad del juicio, al haberse inobservado una medida de instrucción imprescindible?

De la lectura del “Reglamento para el manejo de los medios de prueba en el proceso penal”, votado por la Suprema Corte de Justicia mediante resolución núm. 3869-2006, de fecha 21 de diciembre de 2006, se concluye que no necesariamente el peritaje debe ser requerido por el acusador, pues al hacer referencia a la presentación de la prueba pericial, dicho texto dispone lo siguiente:

El perito es interrogado bajo los mismos términos y condiciones establecidos para el testigo, salvo en lo relativo a su calificación.

La parte que presenta al perito está obligada a realizar este trámite, de manera que se permita que tanto el tribunal como las demás partes del proceso, puedan apreciar si el mismo reúne todos los requisitos legales para ostentar dicha calidad.

[...]

Le corresponde *al proponente del perito*, llevar a cabo su calificación frente al tribunal, la cual consiste en extraer del perito la información necesaria a los fines de establecer su calidad, capacidad e idoneidad para deponer respecto del tema de tipo científico para el cual ha sido ofertado (artículo 13).

Aunque luce más lógico que el imputado presente una excepción para hacer declarar nulo el juicio en su contra por la no presentación del peritaje, nada quita que sea él quien lo someta al análisis probatorio del juez, confiado en su absolución. Pero parecería que la parte acusadora sería la llamada, en primer orden, a someter el peritaje. Hay que recordar que la modificación que operó la Ley núm. 424-06 en la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial limitó restrictivamente a los signos distintivos el ámbito de ejercicio de la acción privada —salvo el caso de la violación a derechos sobre marcas, que puede ser perseguida por acción pública (artículo 32, CPP)—, pues las violaciones a los derechos del titular de una patente de invención, un diseño industrial o modelo de utilidad serán resarcidas en lo adelante mediante su “compensación civil”, conforme el artículo 166, numeral 2, del citado texto legal, modificado por la Ley núm. 424-06. En consecuencia, siendo de suyo que las pretensiones en los procesos por violación a los derechos sobre signos distintivos se fundamentan en su identidad, imitación, confusión o falsificación, la necesidad de conocimientos especiales para contrastar las pruebas comprobatorias de la infracción con aquellas que sean originales, similares o confundibles, conduce a que el peritaje se imponga, como correlato de actuaciones como la incautación o el decomiso de mercancías falsificadas, materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito, evidencias documentales, así como de cualesquiera otros activos relacionados con la actividad infractora (artículo 166, párrafo II, Ley núm. 20-00), que eventualmente se encontrarían en manos del futuro imputado. El peritaje recaería justamente sobre los bienes puestos en manos de la justicia a partir de dichas actuaciones —cuya ejecución, en tanto medidas cautelares, habrán de ser autorizadas *inaudita altera parte*, esto es, sin conocimiento de la parte contra la cual serán practicadas— o bien de las piezas aportadas por el acusador y el imputado como sustento de sus ofertas probatorias.

El reglamento núm. 3869-2006 no contiene disposiciones específicas sobre la presentación de la prueba en procesos de acción privada, lo que aparentaría que esta no requiere distinciones, aunque remite al mismo tiempo a las reglas del derecho común para la solución de casos y situaciones no previstas (artículo 23), lo que

² Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Penal, Tercera Sala, 15/8/2014, sentencia 0098-TS-2014, actuaciones núm. 502-01-2014-00176 CPP. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).

nos conduce a otras interrogantes ¿Podría requerirse el peritaje antes de la audiencia de juicio, considerando que la parte *in fine* del artículo 207 del CPP dice que en cualquier otro momento distinto a la etapa preparatoria el peritaje puede ser ordenado “por el juez o tribunal, a propuesta de parte”?

La interpretación que se ofrece de este artículo vincula la oportunidad del pedimento de un peritaje durante la audiencia de juicio en caso de revelaciones inesperadas que producen alteraciones sustanciales en el objeto de la causa y hacen indispensables una investigación suplementaria, siguiendo el artículo 315, numeral 5, del CPP. Pero esa exégesis sería correcta si se estuviese ante un proceso de acción pública o acción pública a instancia privada, no ante un proceso de acción privada en materia de propiedad industrial, que impone la presentación del peritaje antes de la audiencia de fondo. En ese sentido, ¿deja el artículo 207 del CPP abierta la brecha para que el peritaje sea propuesto como medio de prueba insoslayable que se le impone al tribunal apoderado en casos de propiedad industrial perseguidos por acción privada después de admitida la acusación?

Para algunos, ello parecería imposible en un proceso de acción penal privada, ya que ese pedimento pertenecería a una etapa precluida, cual es la que corresponde a la presentación de la acusación, en la cual el acusador debe ofrecer las pruebas que hará desfilarse en el juicio —entre ellas la lista de peritos—, con la indicación de los hechos y circunstancias que se pretenden probar. Además, se arguye que el peritaje debería formar parte de las actuaciones solicitadas al juez en el marco de un pedido de auxilio judicial previo, de manera que la “información faltante” que este arroje le permita a la víctima completar su acusación.

No obstante, la solicitud de su práctica al tribunal apoderado para poder aportar las piezas que sustentan una acusación se revela orientada por el principio de contradicción a partir del hecho de que las acciones privadas no cuentan con una etapa intermedia de investigación. Confirman este aserto varias decisiones de tribunales colegiados —cuando estos eran competentes— por las que se ordena la realización de un peritaje a cargo de funcionarios del Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI respecto de bienes incautados por el Ministerio Público, amparado en un auxilio judicial previo otorgado a requerimiento de parte, una vez presentada la acusación y antes de la audiencia de fondo³, así como a partir de las pruebas aportadas por las partes⁴.

En este sentido, ordenado un peritaje en la audiencia siguiente a la de la conciliación, se ha juzgado que procede que, una vez ONAPI designe los peritos, sus nombres sean comunicados a la

contraparte para preservar su derecho a recusación⁵, el cual deberá ejercer en el plazo que tenga a bien conceder el tribunal⁶. De no asistir el imputado a la audiencia en la cual se requiere practicar dicha medida de instrucción, no procede declarar su rebeldía, pues ello conllevaría un sobreesimiento del proceso y la diligencia del peritaje impone que aquel continúe su curso⁷.

La aportación de un peritaje en caso de ilícitos en materia de propiedad industrial juzgados por la vía penal es, en conclusión, insalvable, máxime cuando la transitoriedad del artículo 189 de la Ley núm. 20-00 no tiene culminación en el tiempo. Si bien podría verse como un escollo en caso de que la parte acusadora se haya provisto de suficientes elementos de prueba que lo hicieran prescindible, es claro que el objetivo del legislador con su instauración fue contribuir a formar la religión de los tribunales que resultasen apoderados de procesos en esta materia especializada, sin perjuicio de la consideración de los jueces como “peritos de peritos”, aun cuando el peritaje no se les imponga como fundamento de su *ratio decidendi*.

BIBLIOGRAFÍA

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Penal, Tercera Sala, 15/8/2014, núm. 0098-TS-2014, actuaciones núm. 502-01-2014-00176 CPP. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Cuarto Tribunal Colegiado, expediente núm. 031-016-01-2014-02153, 16/12/2015 y 1/3/2016, actas de audiencias. Rubén Polanco (acusador y actor civil) c. Lenín Santos Ureña e Inversiones Bonafer, S. R. L. (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segundo Tribunal Colegiado, Presidencia, 2/8/2012, resolución de peticiones núm. 02-2012, expediente núm. 249-04-11-00286. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S. R. L. (imputado).

– 11/2/ 2013, acta de audiencia sin número, expediente núm. 249-04-11-00286. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).

REPÚBLICA DOMINICANA. Código Procesal Penal de la República Dominicana.

– Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. “Reglamento para el manejo de los medios de prueba en el proceso penal”, resolución núm. 3869-2006, 21 de diciembre de 2006.

3 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segundo Tribunal Colegiado, Presidencia, 2/8/2012, resolución de peticiones núm. 02-2012, expediente núm. 249-04-11-00286. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).

También, Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segundo Tribunal Colegiado, 11/2/ 2013, acta de audiencia sin número, expediente núm. 249-04-11-00286. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).

4 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Cuarto Tribunal Colegiado, expediente núm. 031-016-01-2014-02153, acta de audiencia de fecha 16/12/2015. Rubén Polanco (acusador y actor civil) c. Lenín Santos Ureña e Inversiones Bonafer, SRL (imputados).

5 *Ídem*.

6 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Cuarto Tribunal Colegiado, 1/3/2016, expediente núm. 031-016-01-2014-02153, acta de audiencia. Rubén Polanco (acusador y actor civil) c. Lenín Santos Ureña e Inversiones Bonafer, SRL (imputados).

7 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Cuarto Tribunal Colegiado, 16/12/2015, expediente núm. 031-016-01-2014-02153, acta de audiencia. Rubén Polanco (acusador y actor civil) c. Lenín Santos Ureña e Inversiones Bonafer, SRL (imputados).



Édynson Alarcón

Magistrado de la Corte de Apelación del D. N., profesor universitario (UNIBE-PUCMM), especialista en Derecho Judicial (ENJ), máster en Propiedad Intelectual, UC3 de Madrid.
edynsonalarcon@hotmail.com

Derecho de Autor

Cónyuge supérstite y derecho de autor

Resumen: El autor reflexiona sobre la interpretación que a su juicio debe darse al artículo 21 de la Ley 65-00 en lo concerniente a la participación del cónyuge supérstite en la distribución de los rendimientos económicos del derecho de autor, a raíz del fallecimiento de su titular.

Palabras Claves: Derecho de autor, derechos patrimoniales, derechos morales, sucesión, causahabientes, cónyuge, herederos, *mortis causa*, Código Civil, Ley de Derecho de Autor, fallecimiento, régimen legal, comunidad de bienes, separación de bienes, sucesores regulares, República Dominicana.



Bien es sabido que el Código Civil de la República Dominicana, con base en el contrato de matrimonio, instituye como régimen legal el de la comunidad de los bienes muebles y los gananciales¹, lo cual significa que a menos que los esposos en los días que antecedan a su casamiento hayan dictado capitulaciones ante notario para decantarse por uno diferente, o para hacerse a la medida el régimen de sus sueños, el silencio sobre este particular debe interpretarse como una elección a favor del sistema de comunidad legal. Es una presunción absoluta e irrefragable que, en cuanto tal, no admite prueba en contrario.

También sabemos que con arreglo al artículo 1387 del mismo código los contrayentes están en libertad de escoger un régimen distinto, a condición de que la elección se produzca antes de las nupcias y en sujeción a las formalidades que tan importante decisión implica, ya que una vez concertado el enlace no hay vuelta atrás y los cónyuges, aunque quieran, no podrán modificarlo, ni siquiera divorciándose y volviéndose a casar entre ellos, según los términos de una disposición absurda y anacrónica contenida en el artículo 34

de la Ley 1306-bis de 1937 sobre divorcio y sus reformas. Todo sin perjuicio de las recientes providencias de la Ley 544-14, que a propósito de las relaciones familiares permiten a los consortes durante la vigencia de un matrimonio con elementos de extranjería someter la regulación de sus intereses económicos a una legislación que no era la aplicable hasta entonces, siempre que lo hagan por escrito y sin afectar intereses de terceros².

En fin, la situación de los derechos de autor de aquel o aquella que al fallecer estuviera unido en matrimonio a otra persona plantea la necesidad de determinar cuál habrá de ser el destino de las regalías que resulten de esos fueros y en qué medida o en qué proporción su desplazamiento favorecerá al cónyuge supérstite, independientemente de las legítimas prerrogativas reconocidas *ex lege* a los sucesores regulares o de pleno derecho. Urge entonces distinguir según que el *de cuius* muera estando casado bajo el régimen de comunidad legal o sometido, en cambio, a un régimen de separación, no sin antes definir, a efectos del derecho de autor, sobre cuáles bienes recaerá el endoso, pues eventualmente no todos son transmisibles.

1 Art. 1400, CC.

2 Art. 45, Ley 544-14.





La naturaleza fuera de serie de los llamados derechos morales de autor, su carácter rigurosamente personal e inmaterial, sentimental, abstracto, emotivo, inalienable, extrapatrimonial e indisponible, obliga casi automáticamente a descartarlos como transmisibles por causa de muerte. Si en vida pertenecen en exclusiva a su titular al punto de no poder compartírselos con nadie ni mucho menos enajenarlos, lo normal es que al fenecer se los lleve a la tumba y que se extingan con él.

En definitiva, si el autor estuviera casado con comunidad de bienes, los derechos morales de que este dispusiera sobre sus creaciones literarias, artísticas o científicas (derecho de paternidad, divulgación e integridad) no podrían formar parte, aunque lo deseara, del activo comunitario, ni migrar por cauce sucesorio o como consecuencia de la disolución de esa comunidad. De hecho, si nunca fueron parte de ella, no es de esperar que a causa de un sortilegio o de un prodigio taumaturgico, ya muerto el autor o la autora, su cónyuge reclame cualquier participación en una distribución materialmente imposible e irrealizable.

Sin embargo, como advierte Bondía Román, a semejanza de lo que acontece con el ejercicio *post mortem* de las acciones para la defensa del honor, la intimidad y la imagen, “sin haber una auténtica transmisión *mortis causa*, determinadas personas están legitimadas para hacer uso de ellos en defensa de la memoria y reputación del causante-autor y de los intereses sociales de la cultura”³.

Por tanto, contrario a lo que tal vez pudiera pensarse, no opera un verdadero trasiego de derechos en el marco del artículo 18 de la Ley 65-00 sobre Derechos de Autor (LDA). Este “ejercicio” honorífico reconocido a cónyuges y herederos no recae exactamente sobre las citadas potestades, sino en unos poderes que, con un contenido similar, tienen un temperamento distinto del que corresponde a los derechos subjetivos: un mandato que adopta la configuración de “derecho-deber” o “derecho-función” y que se realiza en interés del autor y también, directa o indirectamente, de la colectividad⁴.

Lo anterior quiere decir que los derechos de autor no pueden ser traspasados “en todo” *mortis causa*, cabal e íntegramente, ni a causahabiente alguno ni al esposo o la esposa supérstite, puesto que solo los derechos patrimoniales o de explotación son, en puridad, susceptibles de transferencia. No por casualidad la LDA establece una clara distinción entre lo que sería una auténtica “correspondencia” *post mortem* de los derechos patrimoniales de autor al “cónyuge, herederos y causahabientes por setenta años contados a partir de la muerte de aquel” (artículo 21) y el “ejercicio” póstumo otorgado a las mismas personas de los atributos concernidos al derecho moral (artículo 18).



El artículo 21 LDA adjudica derechos sucesorios sobre las facultades patrimoniales de autor “a su cónyuge, herederos y causahabientes”. La inclusión del cónyuge supérstite en la lista es la manzana de

la discordia, pues hasta hoy, en nuestro sistema de derecho común, este no es un heredero regular y solo concurre a la sucesión precisamente a falta de sucesores regulares, cosa que casi nunca ocurre. De todas formas, si nos atenemos a lo que dice el texto, pareciera que tanto el cónyuge como los herederos regulares que en el orden pertinente acudan al prorrateo adquirirán los derechos en partes iguales, salvo que en el proceso de liquidación y partición se fijen lotes diferentes, de suerte que unos asuman el control sobre unas obras y otros sobre otras, o cualquier otro esquema de distribución compensatoria, como podría ser la indicación de que el cónyuge conserve la totalidad de los bienes de propiedad intelectual y que los hijos hagan lo propio con relación a los muebles o inmuebles.

La transmisión de estas fuentes de riqueza puede ser hecha en bloque o por separado, expresa o implícitamente. Es explícita si el autor mediante testamento atribuye los derechos a tal o cual persona en la medida en que pueda hacerlo, respetando las reglas de la legítima si tiene herederos reservatarios. Es implícita cuando el titular no dicta testamento —sucesión *ab intestato*— o si al hacerlo no alude a sus derechos de autor.

Ahora bien, el punto álgido es el relativo a la participación del cónyuge supérstite en el reparto, tomando por telón de fondo las disposiciones del artículo 21 LDA, en que consortes y herederos son prácticamente puestos al mismo nivel. El legislador de alguna manera se adelanta en materia de derecho de autor a la reforma que viene aupándose desde hace años en el ámbito del Código Civil, a fin de que los esposos se admitan en la categoría de sucesores regulares, lo cual, al menos en este caso, sería absolutamente independiente de los derechos que también tengan como codueños de la comunidad, en el supuesto de que estuvieran casados bajo este régimen.

Ciertamente, la combinación de los artículos 21 LDA y 1401 CC sugiere la inclusión del derecho patrimonial de autor en la comunidad matrimonial de bienes, pero, más todavía, en el plano sucesorio, a efectos prácticos, iguala al cónyuge sobreviviente a los causahabientes regulares, sin reparar en el régimen por el que se haya concertado el matrimonio y aparentemente dispensándolo del envío judicial en posesión.

Habrán, no obstante, quien haga una interpretación restrictiva del artículo 21 LDA y defienda la tesis de que en esa norma no se instituye propiamente un derecho sucesorio en provecho del cónyuge supérstite del escritor o artista; que el mandato del texto solo se refiere al estatus de copropiedad de la comunidad y a la proporción que en ese concepto tocaría al esposo que sobreviviera al autor. Muerto el causante, según los abanderados de esta corriente de opinión, corresponde a su consorte la mitad de los derechos de explotación, mientras que el 50 % restante recae en los sucesores regulares, siguiendo las pautas de alcance general del Código Civil.

Olvidan, empero, quienes así piensan, que la norma especial prevalece sobre la general y que del artículo 21 LDA resulta un patrón privativo, especializado, muy propio del derecho de autor, no extensivo a otras materias; que hay una clara intención de favore-

3 BONDÍA ROMÁN, Fernando y RODRÍGUEZ TAPIA, J. Miguel. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* Madrid, Editorial Cívitas, 1997, p. 84.

4 *Idem*.

cer al cónyuge superviviente, al margen de las prerrogativas que ya tiene aseguradas como copartícipe de la comunidad, de conformidad con el derecho común; que incluso si la unión matrimonial se hubiera realizado con separación de bienes, el esposo superviviente estaría apto para acudir al reparto, no como dueño de la mitad, sino como causahabiente de excepción, ya que el texto no distingue entre un régimen matrimonial y otro.



En conclusión:

- a) Las facultades morales del derecho de autor, en función de su carácter personalísimo e intransferible, quedan fuera de cualquier reparto o transmisión *mortis causa* porque ni forman parte de la comunidad de bienes ni pueden ser traspasados hereditariamente.
- b) Solo las potestades económicas o remuneratorias (derechos patrimoniales) están llamadas a engrosar el activo comunitario y a transferirse por causa de muerte, en la proporción correspondiente, al cónyuge superviviente, herederos y causahabientes, en los términos del artículo 21 LDA.
- c) Si el autor al momento de su fallecimiento estuviera casado con separación de bienes, los derechos de explotación se dividirían en proporciones iguales entre su cónyuge sobreviviente y sus herederos regulares en el orden convocado por la ley.

- d) Si, por el contrario, el autor, a la fecha de su muerte, tiene un matrimonio con comunidad de muebles y gananciales, los derechos de autor, en su versión pecuniaria, tendrán que partirse a la mitad: 50 % para la viuda, en su calidad de copropietaria de la comunidad, y el otro 50 % para ser prorrateado entre la misma viuda y los causahabientes en aptitud de suceder.

BIBLIOGRAFÍA

ALARCÓN, Édynson. *Manual de derecho de autor dominicano*. Santo Domingo, Editora Judicial, 2009.

REPÚBLICA DOMINICANA. *Código Civil de la República Dominicana*, [en línea] disponible en http://www.poderjudicial.gob.do/marco_juridico/codigos.

– *Ley sobre Derecho de Autor*, núm. 65-00, G. O. núm. 10056 del 24 de agosto del 2000 [en línea], disponible en http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/dominicanrepublic/repdom_ley_derechos_autor_spaorof.pdf.

RODRÍGUEZ TAPIA, J. Miguel y BONDÍA ROMÁN, Fernando. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid, Cívitas, 1997.

ROGEL VIDE, Carlos. "Bienes gananciales, bienes privativos y propiedad intelectual". En *Estudios completos de propiedad intelectual*. Madrid, Editorial Reus, 2003.

MANOS EXPERTAS

PARA SU

LAPTOP

TECNICOS ESPECIALISTAS

SERVICIO EL MISMO DIA
NO COBRAMOS DIAGNOSTICOS
PIEZAS Y PARTES DISPONIBLES




**CUALQUIER MODELO
90 DIAS DE GARANTIA**

UN
OBSEQUIO
AL USAR
NUESTROS SERVICIOS



Elvira de Mendoza No. 255, Zona Universitaria 809-221-2418

INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION
INTERNATIONAL CENTRE FOR ADR
LEADING DISPUTE RESOLUTION WORLDWIDE

2º FORO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE ICC DE SANTO DOMINGO: "Técnicas para la conducción y gestión de arbitrajes"

25 - 26 de abril 2016
Hotel Sheraton Santo Domingo

Expositores internacionales con amplia experiencia disertarán sobre temas como:

- * Técnicas para ahorrar tiempo y costo
- * Conducción de la fase probatoria
- * Objetivo y utilidad de la audiencia
- * Caso práctico

¡Participa!

rdelarosa@camarasantodomingo.do
nybaez@camarasantodomingo.do
Tel: 809-682-2688 Ext. 2308 / 2318
www.camarasantodomingo.do








Marcas

El uso efectivo de la marca en la República Dominicana

Resumen: El registro de una marca en nuestro país otorga a su titular el derecho su uso exclusivo, sin necesidad de demostrar un uso previo para obtener dicho registro. Sin embargo, tras el registro y durante su vigencia, el uso, conforme a las exigencias de la ley, salvo pocas excepciones, es obligatorio para mantener ese derecho exclusivo. La sanción a la falta de uso es la cancelación, según lo contempla la Ley 20-00.

Palabras Claves: Uso obligatorio, uso efectivo, uso en el comercio, formas, modalidades, excepciones, derecho de autor, Ley 65-00, República Dominicana.

INTRODUCCIÓN

En un sistema de inscripción registral como el nuestro, el registro de una marca otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de ella, sin necesidad de demostrar un uso previo para obtener ese registro. Sin embargo, aunque no se exige un uso previo para acceder al derecho, no tiene sentido proteger u otorgar un privilegio de uso exclusivo sobre una marca para que luego de su concesión no sea usada.

El derecho sobre la marca, no obstante el Estado haber concedido a su titular un monopolio por un período de diez años, con la posibilidad de ser renovado por periodos similares indefinidamente, requiere para su mantenimiento de una condición *sine qua non*: usarla.

FIN, CONDICIONANTES Y PERFILES DEL USO

Como es sabido, la función principal de la marca es la de distinguir productos y servicios de otros productos similares y evitar el

riesgo de confusión. Si una marca que se encuentra registrada no se usa en el comercio, nunca habrá riesgo de que el consumidor confunda los productos o servicios protegidos por esa marca con productos o servicios análogos distinguidos por otra.

La exigencia del uso de la marca tiene dos finalidades: a) la consolidación de la marca como un bien inmateral, al asociarla con el producto que protege para que esta sea reconocida por el consumidor y cumplir con su función distintiva o indicadora de procedencia, y b) la aproximación del registro de marcas con la realidad en el mercado.

Esta exigencia del uso es lo que la doctrina y diversas legislaciones extranjeras han denominado “uso obligatorio” de la marca.

Aunque nuestra legislación no hace referencia de manera expresa al requerimiento de un uso obligatorio al combinar las disposiciones del artículo 19 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)¹ y del artículo 93 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Indus-

¹ “Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso”.



trial² se hace evidente que el uso de la marca es obligatorio en la República Dominicana para conservar el privilegio en el territorio nacional y evitar su cancelación.

La directora del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) confirma esta posición al interpretar que no es suficiente el registro de la marca, pues esta debe ser usada de forma continua³ y que es necesario cumplir con “el requisito de uso obligatorio que le impone el ordenamiento jurídico aplicable”⁴. En el mismo orden, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha señalado que el uso obligatorio de la marca “se erige en un imperativo de primer orden”⁵. Esto es así toda vez que es necesario ese uso para mantener el derecho adquirido por el registro y evitar que se le sancione con la cancelación o para demostrar un mejor derecho en caso de conflicto entre dos interesados.

Para reclamar la prelación que otorga el uso para obtener el registro de la marca de la que nos habla el artículo 71, numeral 2, de la Ley núm. 20-00, también es imperativo conocer qué es el uso de la marca y cuáles requisitos debe reunir ese uso para considerarse efectivo para generar y mantener derechos en la República Dominicana. La Ley núm. 20-00, en su artículo 94, indica que una marca se entiende en uso cuando los productos o servicios que distingue:

[...] han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado nacional bajo esa marca en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, el producto de que se trate, la naturaleza de los productos o servicios de que se trata y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

2 Artículo 93, Ley 20-00, contempla que a pedido de cualquier persona interesada la ONAPI cancelará el registro de una marca si el titular no la hubiere usado en el mercado durante un periodo interrumpido de tres años, precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. También se indica que “El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos tres años, contados desde la fecha del registro de la marca”.

3 República Dominicana, Oficina Nacional de la Propiedad industrial, resolución núm. 0000373, Clarian AG v. Kimpen S.A. de C.V., 2011.

4 República Dominicana, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, resolución núm. 0000040, Bata Brands, S.A.R.L. v. Francisco H. Espejo, C x A 2009, p. 5.

5 C. de Apel. del D. N., Cám. Civ. y Com., 1.ª Sala, expediente núm. 026-02-2009-00707, S.M Jallel Company Ltd v. Brasserie Nacional D'Haiti, S.A. 2010, p. 18.

Se entiende por uso también la exportación o servicios brindados al extranjero desde el territorio nacional.

Es de aquí que el “uso efectivo” —como es llamado en legislaciones extranjeras, como la española, y en el texto del ADPIC— o generador de derechos es el nombre dado a la explotación de una marca que se encuentra en el comercio, excluyéndose un uso privado o particular. Este término también permite inferir que si una marca, de acuerdo al artículo 15 numeral 1 de los ADPIC, puede adquirir el carácter distintivo mediante el uso es porque el público tiene contacto con ella.

La Ley 20-00 establece en su artículo 94 que “poner en el comercio” los productos o servicios que la marca distingue es uso de la marca. El artículo 86, en su numeral 2, agrega que constituye uso de un signo en el comercio:

Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo; usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos, comunicaciones comerciales escritas u orales.

La marca, como bien inmaterial, debe identificar productos o servicios y estar íntimamente relacionada con estos. Es decir, el uso tiene que ser en esos productos y servicios que han sido puestos en el comercio, lo que no se corresponde con un uso simulado o conveniente que solo pretenda cumplir con las formalidades de la ley para recibir su protección o evitar la cancelación de un registro por falta de uso.

El uso válido y que debe tomarse en cuenta es el uso anterior a la acción de cancelación⁶, permanente, público, de buena fe, de los productos y servicios que están siendo comercializados, de manera que la marca logre su función distintiva e indicadora de procedencia u origen del producto en el territorio donde ella ha sido registrada, sin causar confusión.

Las importaciones privadas o personales, llamadas “insignificantes” por el artículo 60 del ADPIC, tampoco se corresponden con un uso efectivo en el comercio.

Por otro lado, y no obstante el carácter eminentemente lucrativo que presupone la actuación, también ha sido aceptado que las donaciones, la entrega de muestras gratis, las promociones de una asociación sin fines de lucro o el intercambio de productos en actividades benéficas⁷ que no reciben remuneración podrían ser consideradas como acciones de puesta en el comercio.

El uso debe ser constante y continuo. La marca debe tener presencia en el mercado en cantidad suficiente para el público al cual va dirigida. La determinación de la cantidad de uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio

de que se trate, con las características de la empresa que utiliza la marca⁸ y con las actuaciones realizadas tendentes a la comercialización. Dicha cantidad no solo se refiere a unidades vendidas sino que evidencie una intención seria de usarla⁹.

La dimensión del mercado se refiere a los potenciales clientes consumidores o usuarios del producto o servicio que distingue la marca. Por ello es relevante considerar si el uso es efectivo, ya que el mercado o clientes potenciales de un producto de consumo masivo no es el mismo que el de un producto de lujo. “Sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley”¹⁰.

Con respecto al uso en la publicidad, la jurisprudencia de otros países ha considerado que el criterio de evaluación para determinar su efectividad debe ser riguroso, pues la publicidad sin que los productos o servicios se encuentren realmente en el mercado o sin que existan evidencias adicionales de que se están realizando gestiones para ponerlos en el comercio próximamente puede configurar un uso ficticio o insuficiente y, por lo tanto, consideramos nosotros, corre el riesgo de ser calificada como publicidad engañosa. Resultarían tales, por ejemplo, un uso promocional en catálogos que se limita a mencionar la marca pero no informa al consumidor dónde podían ser adquiridos los productos, o la presencia en un sitio en la red en el que el consumidor o usuario no tenga mecanismos para comprar los productos o adquirir los servicios.

Sin embargo, nuestra Ley 20-00, en el numeral 2 del artículo 86, como ya indicamos, considera que “usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos, comunicaciones comerciales escritas u orales” es un uso en el comercio y en combinación con las disposiciones del artículo 94 podría considerarse como suficiente para ser efectivo, por lo que, en principio, el criterio del uso en publicidad, a la luz del texto de la Ley 20-00, no es tan estricto como en otras jurisdicciones y pudiera ser más fácil violar el espíritu de la ley “elaborando” promociones que pudiesen aparentar un uso, pero que no se corresponde con la comercialización real en el mercado ni con la unión del signo con los productos y servicios que distingue.

El uso efectivo, en atención al carácter territorial de la marca, debe verificarse en el territorio donde ha sido protegida o donde se pretende reclamar la prelación para obtener el registro, pues un uso fuera del territorio de protección, salvo algunas excepciones, no puede ser considerado válido.

Este uso efectivo se refiere a que la marca. (i) “se encuentre presente en el territorio de protección, cumpliendo... con su función esencial, de identificar el origen comercial del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiera el producto o el servicio que la marca designa”¹¹; (ii) “ha hecho acto de

6 Considerando los plazos del artículo 93 de la Ley 20-00.

7 OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1989.

8 Perú, Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, resolución del 8 de noviembre de 2005, Productos Familia S.A. v. Medifarma S.A., Exp. núm. 199324-2004.

9 OTAMENDI, *ob. cit.*, p. 3.

10 Perú, Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, *ob. cit.*, p. 11.

presencia públicamente en el correspondiente mercado de productos o servicios para los que se pretendió su registro¹², y (iii) incluye una presencia continua en el mercado, que justifica el privilegio de exclusividad que ha sido otorgado con el registro. Es decir, es en el lugar donde es posible adquirir el producto o servicio donde la marca se distingue.

En el caso de un anuncio publicitario por cable, en que se hace la referencia “publicidad válida para ‘x’ país” no obstante ser visto desde el país “y”, no está destinado a promocionar los productos en el país “y”, porque pudiera ser que, justamente, no se estén comercializando en ese país y no es la intención del titular de la marca que el consumidor de ese país los adquiera. Y aunque el anuncio no tenga ese *disclaimer* o renuncia, ese uso, en principio, no es efectivo para recibir la protección de la ley o ser considerado para evitar la sanción de cancelación si los productos o servicios no están en el mercado y el consumidor no tiene cómo adquirirlos.

Este criterio de territorialidad de la marca y necesidad de uso dentro del territorio de protección tiene su excepción en las marcas notorias. Igualmente, la ley y el mismo mercado han creado otras: (i) los productos destinados a la exportación y (ii) las compras por Internet.

La primera excepción se refiere a productos fabricados en el mercado local pero con la intención de que no sean comercializados en ese territorio, en el sentido literal del concepto. Es decir, sus destinatarios no son los consumidores de ese territorio, como se da en el caso particular de las zonas francas de exportación, reguladas por la Ley 8-90.

La ley, de manera excepcional, lo ha considerado como uso en el mercado local, otorgando la posibilidad al titular de que si en el futuro desea comercializarlos en el mercado no tenga conflictos con marcas de terceros. De la misma manera, esta ficción ha sido creada porque si los productos que serán exportados no tienen protección del territorio de su fabricación y han creado un mercado importante en el país al que se exportan, nada impediría que terceros en el territorio desde donde se exportan se aprovechen de la fama de ese exportador en el territorio de destino y soliciten cancelación de ese registro por no uso y pretendan registrar una marca similar o idéntica, o también que competidores en el territorio de destino, donde efectivamente se comercializan, pretendan atacar sus derechos adquiridos a través del registro en el territorio de fabricación, lo que pudiera afectar las ventas en el mercado de destino y eliminarlos como competencia.

En cuanto a las compras por Internet, no obstante la territorialidad ser fundamental en el derecho de marcas, de la misma manera que cada país goza de soberanía y sus leyes son de aplicación

para sus nacionales y en su territorio, no es posible obviar las facilidades de las telecomunicaciones, que inevitablemente han impactado este criterio, como fue considerado por la Convención de París en el año 1883.

La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos en Internet, adoptada en las reuniones celebradas del 24 de septiembre al 3 de octubre del 2001 por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), trata de solucionar este problema creando los parámetros para que el uso sea considerado efectivo en los términos de uso en el comercio local. Esta recomendación, no vinculante, considera determinante, entre otros, la cantidad de productos vendidos en ese territorio y la intención del titular de que los productos lleguen a dicho territorio o consumidor, verbigracia, que la información del producto se encuentre en el idioma del posible destinatario.

En cuanto a quién corresponde la obligación de uso, lógicamente es al titular, a quien le fue concedido ese derecho de usar la marca de forma exclusiva en el mercado. También es aceptado, para evitar la cancelación, el uso efectivo por un tercero autorizado (ej. licenciatario, distribuidor) o controlado por el titular. Por el contrario, el uso por un importador sin conocimiento del titular o sin autorización¹³ o de un falsificador no ha sido considerado como tal.

Igualmente, durante la vida del registro de la marca es posible que su titular realice modificaciones mínimas en cuanto a su presentación y diseño o actualice algún aspecto que no es fundamental a la marca tal como se encuentra registrada. Nuestra Ley 20-00, en su artículo 94, numeral 3, recoge este criterio del Convenio de París, indicando además que ese uso diferente “no será motivo de cancelación del registro ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”, siempre que “no altere el carácter distintivo”, es decir, que no cambie su esencia, que no haya lugar a confusión en el consumidor de que se trata de la misma marca registrada, su mismo titular u origen.

Por otro lado y dado el principio de especialidad de la marca y ese derecho de exclusividad que tiene el titular sobre los productos o servicios expresamente reservados en su registro, el uso de la marca deberá ser manifiesto en todos los productos para los cuales se solicitó protección.

FALTA DE USO: CAUSALES Y MANIFESTACIONES

En caso de que el titular no use todos los productos o servicios registrados es posible que un tercero interesado solicite, conforme a las disposiciones del artículo 95 de la Ley 20-00, la cancela-

11 Oficina de Armonización de Mercado Interior, Kabushiki Kaisha Fernández v. Oficina de Armonización de Mercado Interior, [Recuperado el 23 de septiembre de 2012 del sitio en la web de Eurolex <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001TJ0039:ES:HTML>].

12 República Dominicana, Secretaría de Estado de Industria y Comercio, resolución núm. 201, del 19 de enero del 1998, p. 4.

13 Australia, Alta Corte, E & J Gallo Winery v. Lion Nathan Australia Pty Ltd., 15 de mayo de 2010 [Recuperado el 15 de septiembre del 2012 del sitio: <http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/judgment-summaries/2010/hca15-2010-05-19.pdf>].

ción parcial de aquellos productos o servicios cuyo uso no puede ser demostrado.

Aunque según hemos visto el uso es obligatorio para preservar el derecho, en algunas circunstancias especiales nuestra legislación exonera al titular de usar su marca, siempre y cuando se justifique la falta de uso.

La Ley 20-00 no establece cuáles causas justifican la falta de uso, pero nos da parámetros al indicar que deben ser externas al titular y que no hayan podido ser evitadas. Para justificarse la falta de uso será necesario demostrar que se ha debido a fuerza mayor, caso fortuito, restricción a las importaciones u otros requerimientos impuestos por la ley o el país para la comercialización de los bienes y servicios protegidos por la marca¹⁴. Se ha establecido claramente que la falta o imposibilidad de obtener recursos económicos o técnicos no justifican el no uso de la marca.

Han sido considerados como justificación de falta de uso los inconvenientes con las fórmulas cualitativas y estudios de biodisponibilidad del producto. En nuestro país se consideró como una intención seria de uso, que justificó su falta, la firma de un contrato de traspaso de los derechos de la marca y facturas de compra de empaques¹⁵.

Por el contrario, no han sido considerados como actos preliminares que prueban el uso próximo y que justifiquen la falta de uso los problemas logísticos y el hecho de no hallar un distribuidor confiable¹⁶ ni el haber solicitado permiso para la comercialización del producto¹⁷, ni el haber firmado un contrato para incluir códigos de barra en los envases del producto y un acuerdo de licencia para la fabricación del producto con un laboratorio farmacéutico¹⁸.

CONCLUSIÓN

El registro de la marca otorga a su titular el derecho de usarla de manera exclusiva e impedir el uso no autorizado por terceros. Sin embargo, como hemos analizado, este derecho se puede ver afectado si su titular no hace un uso efectivo en el territorio durante periodos superiores a tres años. La sanción a la falta de uso es la cancelación, total o parcial, del derecho, a pedido de un tercero interesado, según la contempla nuestra Ley 20-00 en su artículo 93 y siguientes.

BIBLIOGRAFÍA

ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. México, ASIPI, 1995.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS: <http://www.inta.org/Communications/Pages/default.aspx>.

AUSTRALIA, Alta Corte, E & J Gallo Winery v Lion Nathan Australia Pty Ltd., 15 de mayo de 2010 [Recuperado el 15 de septiembre del 2012 del sitio: <http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/judgment-summaries/2010/hca15-2010-05-19.pdf>].

COLOMBIA. Tribunal de la Comunidad Andina, Sociedad ST Dupont v Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, 21 de abril de 2010, Exp. 024-IP-2010.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: <http://www.wipo.int/portal/es/>.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, 15 de abril de 1994, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm.

OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*: Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1989.

PERÚ. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución del 20 de julio de 2012. Eduardo Rojas Gutierrez v. Creaciones Neo Leo's EIRL.

– Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, resolución del 8 de noviembre de 2005, Productos Familia S. A. v Medifarma S. A., Exp. 199324-2004.

REPÚBLICA DOMINICANA. Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la República Dominicana, 8 de mayo de 2000. Santo Domingo, Gaceta Oficial 10044, 2000.

– OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, resolución núm. 0000373 *Clariant AG v Kimpfen S.A de C.V.*, 2011; resolución núm. 0000040 *Bata Brands, S.A.R.L. v Francisco H. Espejo, CxA*, 2009.

– SECRETARÍA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, resolución núm. 201 del 19 de enero del 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 12 d de noviembre de 2002 [Recuperado de <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db6ba6f0ff777848dea70ce9a139b3289e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKaNr0?text=&docid=86479&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&id=363126>].

– *Rewe-Zentral v Oficina de Armonización de Mercado Interior*, 27 de febrero de 2002 recuperado del sitio: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dd33463a229c9c41108d5bbd3a2d1ff440>.

14 Tribunal de la Comunidad Andina, Sociedad ST Dupont v Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, 21 de abril de 2010, Exp. 024-IP-2010.

15 C. de Apel. del D. N., Cám. Civ. y Com., 1.ª Sala, *Ach Food Companies, Inc. v. Carmen S. Herrera Medrano*, Exp. núm. 026-02-2009-00515, 2010.

16 C. de Apel. del D. N., Cám. Civ. y Com., 1.ª Sala, expediente núm. 026-02-2009-00707, *ob. cit.*, p. 12.

17 INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION. *International Annual Review*. Trademark Reporter 2009, vol. 100, núm. 2, p. 337. Recuperado el 12 de octubre de 2012 desde: <http://www.inta.org/GlobalTrademark/Documents/2010%20IAR%20Final%20Proof.pdf>.

18 *Idem*.

*D*esde el 1908 nuestra misión ha sido impulsar el desarrollo agroindustrial de la región nordeste y constituírnos en la empresa líder nacional en el cultivo, fomento, mejoramiento y procesamiento industrial del cacao, café, naranja, limón, zapote y otros productos del agro.

Visualizamos una región nordeste con un vigoroso desarrollo de sus potencialidades agroindustriales y al Grupo Rizek como en el pasado y en el presente caminando hacia el futuro acompañando a su pueblo y a su gente.

Hoy, nuestra filosofía se basa en optimizar las ganancias y la solidaridad con nuestro pueblo francomacorisano y con todo el pueblo dominicano.

*Impulsando el desarrollo
de San Francisco de Macorís*



Website: www.nazariorizek.com



Marcas

Derecho de marcas: zonas francas y desarrollo del comercio internacional

Resumen: El autor explica que las situaciones en las que se desarrolla un producto en una zona franca de exportación no genera una violación a la marca registrada en el país donde se encuentra la zona franca.

Palabras Claves: Derecho de marcas, marcas, probabilidad de confusión, uso exclusivo, zonas francas, zonas francas de exportación, extraterritorialidad, comercio internacional, principio de lesividad, principio de razonabilidad, República Dominicana.

INTRODUCCIÓN

Las ramas del derecho muchas veces tienen como propósito regular el descontrolado y rápido desarrollo de las relaciones humanas, entre ellas las de índole comercial. Dentro de este ámbito comercial, la propiedad intelectual, específicamente el derecho de marcas, tiene como finalidad proteger la individualidad y reputación de los productos o servicios ofrecidos por una empresa dentro de un territorio determinado, así como conferir al consumidor o destinatario del producto o servicio de un elemento distintivo que le permita distinguirlo de otros similares que se ofrecen en el mismo mercado.¹ Al tener esta finalidad, las marcas tienen un objetivo especial, en tanto protegen hasta cierto punto al consumidor —aseguran que el producto que compra sea el anunciado— y la reputación del titular de la marca, en la medida en que ese producto es reconocido de manera individualizada. De este modo, las legislaciones relativas a esta materia y su aplicación deben ir adaptándose continuamente a las realidades sociales y comerciales existentes.

En este sentido, el presente artículo analiza en qué medida la normativa del derecho marcario dominicano es consistente con el desarrollo del comercio a nivel internacional, en especial con las actividades desarrolladas dentro de las zonas francas de exportación, por ser estas el vehículo a través del cual se hacen más rentables y potencializan las operaciones comerciales de las empresas multinacionales. Para completar el análisis, se evaluará cómo algunas de las prácticas que son llevadas a cabo en el comercio internacional son consonantes con las protecciones establecidas por el derecho marcario, respetando el contenido de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, del 8 de mayo del 2000 (Ley 20-00).

EL DERECHO DE MARCAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Los artículos 71 al 112 de la Ley 20-00 regulan el derecho marcario en el país. Por igual, estas normas tienen protección constitucional en tanto se reconoce el derecho fundamental a la propiedad

¹ LEMA DEVESA, C. *La elección y protección de las marcas en España*: Madrid, Universidad Complutense de Madrid, p. 4.



intelectual en el artículo 52 de la Constitución. En el ámbito internacional, la República Dominicana también protege este derecho al ser parte, por ejemplo, del Tratado sobre Derecho de Marcas (conocido como TLT por sus siglas en inglés).

Las marcas son definidas por la Ley 20-00, en términos generales, como: “cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas”.² En ese sentido, el titular de una marca goza de un derecho de exclusividad a partir de su registro.³ El sistema del derecho marcario en el país es uno de tipo mixto, es decir, tanto declarativo como constitutivo, en el que el titular de una marca solo adquiere derechos sobre ella a partir de su registro por ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), siempre y cuando un tercero no demuestre haber utilizado la marca anteriormente por un periodo no menor a seis meses.⁴

Las marcas tienen distintos elementos que la caracterizan, pero tres de ellos son relevantes para el desarrollo del presente artículo, a saber:

- el signo distintivo;
- el objeto que procura proteger, y
- la territorialidad de la protección otorgada a la marca.⁵

En primer lugar, la marca está compuesta de un signo que la distingue de otras marcas. Las marcas requieren una representación gráfica, que puede categorizarse de distintas formas, como serían marcas de fábrica, de servicio, nominales, figurativas, mixtas, tridimensionales, de fantasía, entre otras.

Por otro lado, el objeto que se procura proteger es específicamente aquel producto o servicio que se busca individualizar o distinguir con la incorporación de la marca que lo protege.⁶ Existen diversos casos en el mercado donde un mismo producto se vende con distintas marcas; sin embargo, gracias a la individualización otorgada por el signo protegido, el consumidor puede distinguir una marca de otra. La marca otorga al producto que individualiza una esperanza de calidad de parte del proveedor. Es decir, el consumidor espera que la calidad otorgada en un producto se repita en todos los otros que lleven esa misma marca.⁷

Por último, el tercer elemento se refiere a la territorialidad de la protección otorgada por el registro de la marca. El registro otorga a su titular el derecho de exclusividad sobre la marca que representa su producto dentro de un determinado territorio. En la República Dominicana, el titular de una marca ve su derecho protegido en todo el territorio nacional. Sin embargo, conviene preguntarnos, ¿encuentra este principio de territorialidad alguna excepción en la práctica?

Como hemos precisado, las marcas tienen distintas funciones en el comercio, entre ellas procuran otorgar al consumidor certeza sobre el producto que está adquiriendo. De ese modo, se protege una posible confusión por parte de los consumidores respecto de dos productos o servicios muy parecidos en el mismo mercado relevante. Por esta razón, cuando una marca similar o igual a la de un producto o servicio ya registrado es puesta en el tráfico económico comercial de un país, esta actuación estaría violando los derechos del titular de la marca registrada, toda vez que aquella se estaría introduciendo de manera ilegítima dentro del comercio. A la luz de la Ley 20-00, un uso de comercio se puede distinguir por la siguiente lista de prácticas⁸:

- i. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo.
- ii. Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- iii. Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos, comunicaciones comerciales escritas u orales.

Estas prácticas constituyen un uso en el comercio para determinar si se han infringido los derechos del titular de la marca dentro de un mercado. Principalmente, se han enumerado estas prácticas porque son aquellas con las que el autor podría crear confusión en el consumidor. Sin embargo, el legislador, al momento de establecer que estas prácticas constituyen un uso en el comercio, lo hizo siempre teniendo en cuenta que estas causaban una confusión entre los consumidores que tenían acceso a estas marcas; es decir, que ese “uso” pudiese llegar a un consumidor y que, producto de esto, dicho consumidor pudiese perder la posibilidad de distinguir la marca en cuestión. Lo anterior se infiere de una simple lectura de los tres supuestos en los que un uso del comercio violentaría los derechos del titular de la marca, de acuerdo a la Ley 20-00, a saber:

- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca [...] cuando el uso de tal signo respecto a esos productos o servicios pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro;
- f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada cuando tal uso pudiese inducir al público a error o confusión, [...];
- g) Usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilu-

2 Artículo 70 a, Ley 20-00.

3 Artículo 71.1, Ley 20-00.

4 LUGO LOVATÓN, Z. *Publicidad y mercadeo, manual de doctrina y legislación dominicana*: Santo Domingo, Editorial Digital Pagés, 2006, p. 44.

5 RONDON DE SANSÓ, H. “Problemática de las marcas en las zonas segregadas del régimen aduanero general (Puertos Libres y Zonas Francas)”: Caracas, Venezuela, *Revista de Derecho Público*, núm. 2, 1980.

6 SCJ, 1.a Cám., 24 de mayo de 2013, núm. 208, B. J. 1183. En ella se estableció: “la función marcaria está caracterizada fundamentalmente por la distintividad marcaria, que la jurisprudencia de la materia, ha señalado, que es la capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien o diferenciarlo de otro, pero desde el punto de vista de la empresa con el fin de individualizar los productos que elabora, y del consumidor para identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir”.

7 SOLER, S. *Derecho penal argentino*: Argentina, TEA, 1953, tomo V, p. 306.

8 Artículo 86.2, Ley 20-00.



ción de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.⁹

En ese sentido, no todo uso en el comercio, aun cuando sea una de las prácticas listadas en el apartado transcrito en el presente artículo, causaría una vulneración al derecho que se le confiere al titular de la marca. Como tampoco todo uso podría considerarse uso en el comercio. La doctrina se ha pronunciado con respecto a la probabilidad de confusión y señala que “la probabilidad de confusión es el estamento esencial del derecho de competencia de las marcas”.¹⁰ De ese modo, se han hecho distinciones en cuanto a los tipos de confusión que se puede causar en el consumidor: una de tipo directo, en la que el consumidor hace la compra de un producto entendiendo que está comprando la marca protegida o registrada, y una de tipo indirecto, en la que el consumidor tiene en su psiquis

la idea de que el producto que está adquiriendo es parte de la rama o de la promoción de la empresa titular de la marca original.¹¹

Toda esta protección debe coexistir con los avances propios de la economía y del comercio, pues no debemos olvidar que esta materia de derecho privado ha nacido, en principio, con el objetivo de proteger derechos que son explotados en el desarrollo de las relaciones comerciales de los distintos actores de la sociedad. En este orden, conviene recordar que, actualmente, el desarrollo del comercio internacional ha causado que un producto pueda ser desplazado a través de distintos territorios hasta el punto donde será finalmente comercializado. Puede también producirse en un lugar en específico con el único ánimo de aprovechar los beneficios otorgados por dicho país con miras a ser después exportado a otra nación. Esta práctica se ha visto capitalizada principalmente con el establecimiento de zonas especiales de producción a nivel global.

9 Artículo 86, Ley 20-00.

10 PATTISHALL, B, HILLIARD, D. y NYE WELCH II, J. *Trademarks and Unfair Competition*, 6.ª ed.: Massachusetts, Estados Unidos de América, Lexis Nexis, 2005, p. 171.

11 CAMACHO, R. “La posibilidad de confusión y la confusión efectiva de signos distintivos en el mercado” [en línea]. Disponible en ciberpágina: http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002035_2004%282%29.pdf [consulta 3 de marzo de 2016].

12 Artículo 2, Ley 8-90.

13 Artículo 13, Ley 8-90.

14 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO. “Manual Sindical sobre las Zonas Francas de Exportación” [en línea]. Disponible en ciberpágina: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_dialogue/actrav/documents/publication/wcms_393018.pdf [consulta 3 de marzo de 2016], p. 4.

RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS Y EL COMERCIO INTERNACIONAL

La Ley 8-90, sobre Fomento de Zonas Francas, del 10 de enero de 1990 (Ley 8-90) ha definido las zonas francas como:

[u]n área geográfica del país, sometida a los controles aduaneros y fiscales especiales establecidos en esta Ley, en la cual se permite la instalación de empresas que destinen su producción o servicios hacia el mercado externo, mediante el otorgamiento de los incentivos necesarios para fomentar su desarrollo.¹²

De su definición, queda claro que una de las finalidades de las zonas francas es exportar los productos que se desarrollan en el territorio en el que opera. Se catalogan así las zonas francas de exportación como aquellas que “destinen su producción y/o servicios a la exportación”.¹³ Por igual, por disposición del artículo 17 de la Ley 8-90, modificado por la Ley 139-11, sobre Aumento Tributario, del 24 de junio de 2011 (Ley 139-11), y la Ley 253-12, sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, del 13 de noviembre de 2012 (Ley 253-12), se ha permitido que las zonas francas de exportación puedan comercializar sus productos en el mercado local.

Para el 2006, según estudios de la Organización Internacional de Trabajo, existían 3,500 zonas francas de exportación en el mundo, distribuidas en 130 países¹⁴, que han sido aprovechadas por las multinacionales para desarrollar y producir sus negocios en distintos países, beneficiándose de la reducción de costos que conlleva su utilización, ya sea por el aprovechamiento de circunstancias laborales más favorables, por una menor carga impositiva o cualquier tipo de ventaja que represente el régimen de zona franca del lugar. Todo esto con una contrapartida económica y social de vital importancia para el país en donde se radica la zona franca, cual es la generación inmediata de oportunidades de empleo para los ciudadanos de dicho país, lo cual impacta de manera incuestionable en la economía de la localidad y eleva el nivel de vida de dichos trabajadores.

Las zonas francas han revolucionado el comercio internacional en la medida en que han habilitado que las empresas tengan, en la mayoría de los casos y como único enfoque, desarrollar la producción en los países donde se encuentra la zona franca para luego exportarlos al país donde se introducen al mercado. Todas estas empresas tienen como propósito simplemente aprovechar las ventajas de fabricar sus productos en el extranjero dentro de estas zonas especiales para luego llevar estos productos u ofrecer los servicios en el país en donde tienen pensado comercializarlos.

En ese sentido, las zonas francas se encuentran en un ámbito de extraterritorialidad dentro de un país¹⁵, no solamente a efectos aduaneros o fiscales, sino también a efectos de comercio y hasta para el ámbito laboral. El área donde se establecen las zonas francas obedece, por tanto, a normas especiales y específicas. Debido a

la ficción misma de extraterritorialidad que acompaña a las zonas francas, cuando ellas destinan parte de su producción al mercado local se considera como una exportación en los términos estrictos de la palabra. Es decir, cuando se comercializa el producto en el mercado local, estos actos están sometidos al pago de todos los aranceles y demás impuestos que se aplicarían a una relación de exportación-importación.

Sin embargo, algunas empresas que desarrollan zonas francas de exportación en la República Dominicana no hacen uso del derecho de destinar sus productos y servicios al mercado local, precisamente porque su mercado se encuentra limitado al público consumidor radicado en el extranjero. Por esta razón es que dichas empresas de zonas francas de exportación no ven necesario proteger sus derechos marcarios en los países donde opera su manufactura, simplemente porque no tienen pensado utilizarlos en ese mercado en específico.

De ahí que deba preguntarse: ¿el desarrollo de un producto o servicio de una marca protegida en el extranjero, mas no así en el país donde se desarrolla la producción del producto, constituye una violación al derecho marcario del titular de la marca en el país de producción? ¿Tiene Nike, por ejemplo, que tener obligatoriamente un registro de su marca en Indonesia, donde se aprovecha de una zona franca de exportación que únicamente produce para exportar a su mercado estadounidense (donde sí tiene su registro marcario)?¹⁶ ¿No debería, por extensión del concepto de extraterritorialidad que tienen estas zonas francas, eximirlos de tener una protección marcaria de los productos que se desarrollan en su zona?

Al respecto, entendemos que, en derecho dominicano, requerir que todas las empresas que desarrollen sus productos en un país con el único propósito de exportarlos hacia su mercado principal tengan que registrar las marcas en el país de producción para poder hacer uso de ellas en las zonas francas de exportación es poco práctico y resultaría una exigencia irrazonable para la vigencia de este régimen especial. Si precisamente lo que se busca con el derecho marcario, como vimos antes, es individualizar los productos que existen en el mercado de modo que no se cree una confusión en el consumidor (otorgando así un derecho de exclusividad en el comercio al titular), ¿por qué tendría esta compañía que registrar su marca si nunca ha tenido la intención de utilizar el producto en el comercio de ese país?

En nuestra opinión, es un contrasentido al propósito principal de las zonas francas de exportación, que son concebidas como una apertura a las empresas extranjeras para establecerse en estas zonas especiales, delimitadas exclusivamente para su finalidad: destinar los productos y servicios hacia el extranjero. Requerir que estas tengan que obtener la titularidad de derechos en un espacio donde ellas no requieren de protección, precisamente porque carecen del objeto principal de la protección, que es la individualización de su producto o servicio en el mercado, no tiene sentido alguno y va en

15 ASOCIACIÓN DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS. *Revista de Zonas Francas*, vol. I, 11, 2015, p. 16.

16 Ver referencia de presencia Nike en Indonesia: SIVANANTHIRAN, A. Promoting Decent Work In Export Promotion Zones in Indonesia [en línea]. Disponible en la ciberpágina: <http://www.ilo.int/public/french/dialogue/download/epzindonesie.pdf> [consultado el 3 de marzo de 2016], p. 8.

contra del espíritu mismo tanto de la norma del derecho marcario como de las que se utilizan en el desarrollo de las zonas francas.

Observando este aspecto desde otro punto de vista, resulta importante cuestionarse si sufriría algún daño el titular de un registro marcario por el hecho de que se desarrolle un producto para exportarlo a un país donde este ni siquiera tiene la titularidad de la marca. En nuestro país, de acuerdo a los artículos 166 y siguientes de la Ley 20-00:

Incurren en prisión correccional de tres meses a dos años y multa de diez a cincuenta salarios mínimos o ambas penas quienes intencionalmente:

[...]

ii) Use en el comercio un signo distintivo parecido, cuando ello fuese susceptible de crear confusión;

En ese sentido, violentar los derechos marcarios de un titular en la República Dominicana puede conllevar una sanción penal sumamente grave, pues implica pena privativa de libertad. Sin embargo, el derecho penal se construye por igual sobre la base del principio de lesividad. Este principio establece que: “para que un comportamiento típico pueda considerarse base o fundamento del delito es indispensable que de modo efectivo lesione o al menos ponga en peligro un bien jurídico tutelado por la ley”.¹⁷ Pero ese bien jurídico debe ser efectivamente lesionado o puesto en peligro; en el caso de productos protegidos por derechos registrados en el mercado dominicano, ello solamente ocurre cuando el producto en violación convive en el mismo mercado de la República Dominicana.

Resulta por tanto irrazonable imponer alguna sanción contra una empresa que únicamente está aprovechando un espacio físico habilitado para exportar los productos fabricados en dicho territorio. No sobreviviría un test de razonabilidad el sancionar a una compañía que está fabricando productos para exportarlos a la nación donde tiene la titularidad del registro de dicha marca solo porque no tiene el registro en el país donde lo está produciendo. Esto así toda vez que no responde a los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad establecidos por el Tribunal Constitucional.¹⁸

De acuerdo a los supuestos planteados, entendemos que de ninguna manera se ve el titular de una marca lesionado por el hecho de que otra empresa utilice una zona franca de exportación con la única finalidad de hacer llevar su producción hacia su mercado del extranjero, donde sí tendría registrada la marca en cuestión. Así las cosas, no podrían aplicarse las sanciones antes indicadas contra la entidad que opera en dicho régimen de zona franca, pues en esa hipótesis y desde un punto de vista mediato, el titular que tiene su derecho marcario registrado en el país no ha sufrido daño alguno ni vulneración a su derecho, ya que el producto o servicio no se comercializa en el país. Tampoco se estaría afectando la distintividad de la marca en el territorio del país de producción ni se crearía

confusión en el consumidor local ni se diluiría localmente la marca, toda vez que no existe comercialización del producto en el mismo mercado. En tal virtud, por aplicación del principio de territorialidad del registro marcario, mal podría reconocerse en esta hipótesis, en aplicación de la norma dominicana, que esta actividad podría causar confusión y reducir el carácter distintivo de la marca cuando esta decisión escapa totalmente de su ámbito de aplicación.

CONCLUSIÓN

Todo el desarrollo del comercio internacional hace necesario que las legislaciones de los países se armonicen y procuren evitar trabas innecesarias para las posibles inversiones extranjeras, principalmente en países que promueven e invitan la inversión extranjera como un método de movilización económico a nivel nacional. Las prácticas internacionales apuntan cada vez más a la apertura, hacia la utilización de distintas vías de mercado para completar las líneas de producción o los negocios de empresas a nivel internacional.

La normativa de propiedad industrial, específicamente del derecho marcario, juega un rol muy importante para tratar de viabilizar y controlar el desarrollo del mercado. Sin embargo, no puede mermar su expansión, ni crear situaciones confusas sin objeto de protección alguna. Entendemos que una posible ponderación de estos dos derechos en las situaciones fácticas planteadas anteriormente evidencian de manera categórica que una empresa extranjera tiene todo el derecho de producir sus productos en una zona franca de exportación para destinarlos a un mercado en el extranjero sin necesidad de registrar su marca y sin que ello implique violación de derechos existentes dentro del mercado de dicho país, principalmente porque no existe una afectación de derechos. El comercio internacional debe continuar su desarrollo sin que el derecho constituya una traba irrazonable.

BIBLIOGRAFÍA

- JELLEN, M. *Tratado de Marcas*, 1.a ed.: Buenos Aires, Fondo Editorial Consejo (EDICON), 2008.
- LEMA DEVESA, C. *La elección y protección de las marcas en España*: Madrid, Universidad Complutense de Madrid.
- LUGO LOVATÓN, Z. *Publicidad y mercadeo, manual de doctrina y legislación dominicana*: Santo Domingo, Editorial Digital Pagés, 2006.
- OTAMENDI, J. *Derecho de marcas*: Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1989.
- PATTISHALL, B., HILLIARD, D. y NYE WELCH II, J. *Trademarks and Unfair Competition*, 6.ª ed.: Massachusetts, Estados Unidos de América, Lexis Nexis, 2005.
- RONDON DE SANSÓ, H. “Problemática de las marcas en las zonas segregadas del régimen aduanero general (Puertos Libres y Zonas Francas)”: Caracas, Venezuela, *Revista de Derecho Público*, núm. 2, 1980.
- SOLER, S. *Derecho penal argentino*: Argentina, TEA, 1953, tomo V.

17 SCJ, 2.a Sala, 18 de noviembre de 2008.

18 TC, 21 de septiembre de 2012, TC/0044/2012.



María del Pilar Troncoso

Presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) y socia fundadora de la firma Troncoso Leroux.
mptroncoso@troncosoleroux.do

Nombres Comerciales

Consideraciones sobre el nombre comercial en la República Dominicana

Resumen: Se destacan las diferencias en los alcances de la protección prevista para nombres y marcas en la Ley núm. 20-00 en cuanto a la adquisición de la titularidad de derechos ellos, el acceso a su registro y cancelación, y su uso en el comercio.

Palabras Claves: Nombre comercial, marca, confundibilidad, distintividad, abandono, cancelación, uso en el comercio, registro, derecho de autor, República Dominicana.

INTRODUCCIÓN

La protección del nombre comercial en la República Dominicana se remonta al Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) del año 1883. Sin embargo, es una figura que por su complejidad se ha tratado de forma ambigua, lo cual ha causado inconvenientes en los casos de acceso a registro y resolución de los conflictos planteados por particulares.

Según el artículo 8 del CUP, “el nombre comercial se protegerá en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito ni de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. Esta disposición ha generado diferencias respecto a cuál es realmente la protección que debe dársele al nombre comercial en cada uno de los países. Así, algunos Estados —como España— han considerado que el CUP no especifica el contenido de la protección que debe dársele al nombre comercial y, en consecuen-

cia, la jurisprudencia ha determinado que fuera de las acciones de nulidad previstas en la ley, el nombre comercial no tiene más protección que la competencia desleal y la única opción para las acciones por infracción no es otra que su registro¹. En cambio, países como Francia y Argentina, en los cuales no existe un sistema de registro, consideran que la protección puede ser invocada por el titular con la sola prueba del uso del nombre comercial.

Entendemos que ante los términos tan generales del CUP, la protección de un nombre comercial debe basarse en una práctica racional y leal dentro del mercado. Así, pues, no es racional reconocer la protección de un nombre comercial que ha sido usado o registrado en un país de la Unión dentro de otro en el que no ha sido usado ni se conoce. Pero, de igual forma, tampoco es justo desconocer la protección de un nombre comercial de un país de la Unión que no ha sido usado de manera real y efectiva en otro y cuyo conocimiento, empero, ha trascendido en los consumidores

¹ Tribunal Supremo de España, Sala Primera, 13 de abril de 2012, núm. 2743/2012.



de ese país. Es por esto que muchas veces resulta difícil solucionar las disputas con relación a nombres comerciales, ya que deben tomarse en cuenta muchos factores, tales como los inherentes a la naturaleza y protección que se les day otros, de carácter externo, como son la actividad comercial realizada, el área geográfica donde se realiza la actividad, el conocimiento del nombre por los consumidores, etcétera.

La ley dominicana consagra un régimen especial para los nombres comerciales en el que, dentro del mandato del artículo 8 del CUP, se establece que la forma de adquisición del derecho es a partir de su primer uso en el comercio, que este es protegido sin obligación de registro y que, en caso de registro, este solo confiere a su titular una presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial, siempre que haya habido uso.

A continuación, abordaremos algunos aspectos relevantes con relación al tratamiento de los nombres comerciales en la República Dominicana, su diferencia con las marcas y el valor de su registro.

TRATAMIENTO DADO AL NOMBRE COMERCIAL

No obstante el nombre comercial registre por las disposiciones especiales arriba indicadas, en la práctica, tanto las autoridades como los profesionales del derecho tienden a menudo a aplicar al nombre comercial el mismo tratamiento dado a las marcas.

Esto podría tener su razón, en parte, en el hecho de que la antigua Ley 1450 sobre Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales, del año 1937, contemplaba un tratamiento idéntico para ambos signos distintivos. Dicha ley establecía en su artículo 7 lo siguiente:

El registro de una marca de fábrica o de comercio o de un nombre de establecimiento comercial o industrial, efectuado en la forma prescrita por el artículo anterior, es declarativo de propiedad y garantiza al interesado la exclusividad en el uso de esa marca o nombre por un tiempo igual al período para el cual fue efectuado, sin perjuicio de las renovaciones por igual o mayor período de que pudiera ser objeto ese registro.

Por años, el régimen legal de los nombres comerciales fue el mismo que el de las marcas. Esto cambió diametralmente en el año 2000, con la promulgación de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial², pero solo para las marcas y no así para el nombre comercial, ya que, respecto a las marcas, la adquisición del derecho pasó de ser meramente declarativo a constitutivo³.

Otra de las causas de dar un tratamiento igualitario a los nombres comerciales y a las marcas por parte de las autoridades, instituciones y profesionales, al menos en algunos aspectos, se origina en la misma Ley sobre Propiedad Industrial, que establece en su artículo 120 que “el registro del nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no exista una disposición específica, por lo estipulado en la presente ley para las marcas”. Resaltamos que solo serán aplicables al nombre comercial aquellas disposiciones relativas a las marcas respecto de las cuales no exista una disposición relacionada con el mismo aspecto, pero que además sea compatible⁴.

Por ejemplo, una marca debe necesariamente tener carácter distintivo; sin embargo, este requisito es menos riguroso para los nombres comerciales, para los cuales basta que identifiquen una empresa o establecimiento de los demás⁵ sin que se exija una distintividad con relación al carácter intrínseco del nombre. Así, es común ver nombres comerciales como Supermercados Nacional, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y Mi Salón, los cuales, si se analizan desde la distintividad que debe tener una marca, carecerían de ella. No obstante, constituyen nombres comerciales, pues identifican establecimientos comerciales específicos.

DIFERENCIA ENTRE LAS MARCAS Y LOS NOMBRES COMERCIALES RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO Y LA IMPORTANCIA DEL USO

Según el artículo 113 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio. De ahí que no sea necesario el registro del nombre comercial para que esté protegido ni para que su titular pueda defender sus derechos. Solo se exige que el uso sea real, efectivo y constante⁶. En ese tenor, el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial termina cuando se produce su abandono.

De manera general, la exclusividad sobre un signo distintivo otorgada a su titular tiene su razón de ser en el uso mismo. Es-

to es, si se concede un monopolio sobre un signo es para que este se use, pues no se justifica que una persona sea titular de un signo distintivo y no lo use en el comercio. Si bien respecto a las marcas, cuya titularidad se la atribuye el registro⁷, es necesario su uso para evitar que sea cancelada⁸, con respecto al nombre comercial la situación es distinta, pues no se detenta exclusividad sobre él si no es usado.

A diferencia de la marca, que luego del registro hay un período en que puede no usarse sin que se corra el riesgo de una cancelación, en el nombre comercial es obligatorio el uso en el comercio para tener su titularidad, por lo que si se obtiene el registro de un nombre comercial que no se usa, el registro no tiene razón de ser, lo que conlleva su cancelación en cualquier momento.

Sobre esta base, es importante analizar dos aspectos: i) si al igual que la marca pueda justificarse la falta de uso del nombre comercial por “hechos o circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca y que éste no ha podido evitar ni remediar”⁹, y ii) si cuando se alega la falta de uso solo procede la cancelación fundamentándose en la figura del abandono.

Sobre el primer aspecto, como ya hemos apuntado, desde que se obtiene el registro de una marca se adquiere la titularidad del signo —se use o no. Esto es, la imposición de la carga de uso es únicamente para el mantenimiento del registro¹⁰, por lo que, ya ostentando el derecho y en vista de la obligación de uso impuesta por la ley, pudiera ser que, aun queriendo usar la marca, su titular no ha podido hacerlo por circunstancias ajenas a su voluntad, como, por ejemplo, porque se está a la espera de la concesión de un permiso obligatorio de comercialización ya solicitado a la autoridad correspondiente. Ante esta posible situación, en caso de una cancelación por no uso, la ley establece la posibilidad de excusar la falta de uso manteniendo el registro vigente.

Por el contrario, respecto al nombre comercial, el uso es obligatorio para la adquisición del derecho o, lo que es lo mismo, sin uso no se es titular. Por tanto, no se trata de una imposición solamente para el mantenimiento del registro¹¹, sino que constituye un mandato obligatorio para el nacimiento del derecho. No se detenta la titularidad de un nombre si nunca se ha usado, aunque haya registro. En consecuencia, no es admisible la justificación del no uso del nombre comercial cuando nunca se ha usado. Esta solo sería posible luego que haya habido uso del nombre comercial en el comercio pero dicho uso haya cesado.

2 La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial fue promulgada el 8 de mayo del año 2000.

3 El artículo 71 de la Ley 20-00 dispone que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro”.

4 Respecto a los nombres comerciales inadmisibles, la Ley 20-00 contiene una disposición específica, por lo que son dichas inadmisibilidades y no las correspondientes a las marcas las que deben ser aplicadas.

5 El artículo 70 de la ley 20-00 define el nombre comercial como “el nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento.” Esto es, el nombre comercial es denominativo, no incluye diseño, a diferencia del rótulo —que puede ser denominativo o incluir un diseño— y el emblema —que es solo figurativo.

6 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 96-IP-2009, señaló lo siguiente: “El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante”.

7 Artículo 71 de la Ley 20-00: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro”.

8 Artículo 93 de la Ley 20-00.

9 Artículo 95 de la Ley 20-00.

10 Solo los terceros tienen la facultad de hacer valer esta imposición a un registro vigente, a través de una solicitud de cancelación por falta de uso.

11 La falta de uso por cinco años consecutivos del nombre comercial sin causa justificada es considerada como abandono y es pasible de cancelación.



En consecuencia —y he aquí el segundo aspecto—, si se registra un nombre comercial pero no se usa, procede su cancelación en cualquier momento. Así, es incorrecta la interpretación de que la posibilidad de cancelar un nombre comercial cuando no se ha usado solo puede ocurrir a partir de los cinco años de su registro. Para lo que sí es necesario esperar que transcurran cinco años es para cancelar un nombre comercial por abandono, luego de haber sido usado en un determinado momento. En efecto, la figura del abandono presupone que hubo un uso del nombre comercial y que luego cesó. En ese sentido, el artículo 113, numeral 3, de la Ley 20-00 es claro cuando establece que “se abandona un nombre comercial cuando deja de ser usado en el comercio por su titular por más de cinco años”.

Lo acabado de explicar tiene una incidencia relevante en el examen de registrabilidad de marcas y nombres comerciales, como se expone a continuación.

EL VALOR DEL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL

Es común en un procedimiento de registro de un signo distintivo que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) lo objete sobre la base de nombres comerciales ya registrados, extendiendo —en nuestra opinión— las facultades que le otorga la ley y que obedecen justamente a la forma de adquisición del derecho sobre un nombre comercial. Repetimos: la existencia de un registro de nombre comercial no es una constancia de titularidad y, por tanto, no debe ser citado como impedimento de una solicitud de registro de un tercero.

En un país de tendencia registral como es el nuestro, es difícil entender esta característica del nombre comercial de que el regis-

tro no concede ningún derecho sino que es una simple “presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial”¹².

En la práctica, lo que sucede es que —olvidando la naturaleza de la protección del nombre comercial— una persona interesada en usar un signo distintivo a la que se le haya objetado su registro por la existencia previa de un nombre comercial registrado que no se usa, si quiere inscribir su signo distintivo tendría que presentar una acción en cancelación del nombre comercial registrado. Esto es, se le impone la carga de tener que accionar contra un registro que no otorga titularidad pero que impide —sin razón— el registro de su signo. Realmente, se está dando al registro del nombre comercial un trato de carácter constitutivo de derecho que no tiene.

Es por esto que la misma Ley 20-00, en su artículo 79, limita el examen de la ONAPI cuando se analizan los signos durante un procedimiento de registro. En ese sentido, dicho artículo establece que la ONAPI examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 73 —causales intrínsecas al signo—, 74 I —confusamente idéntica o similar a una marca previamente registrada— o, en la medida de sus conocimientos, el artículo 74, d, que protege a las marcas notoriamente conocidas. Esto es, la misma ley excluye la objeción de una marca, entre otras, por la existencia de un nombre comercial previamente registrado (artículo 74 C). Y es que ese registro —reiteramos— no es lo que otorga titularidad sobre el nombre comercial, sino su uso real y efectivo en mercado, lo cual no es tarea de ONAPI investigar, sobre todo en nuestro país en que se tienden a registrar como nombre comercial muchas designaciones que no van a ser usadas como tal.

Finalmente, cabe destacar que, muchas veces, en los casos de conflictos se suele probar la titularidad del nombre comercial con un registro. Esto es, en principio, los jueces tienden a aceptar que la persona que ha obtenido el registro es su titular y que, por tanto, tiene el derecho a su uso exclusivo, en lugar de tomar en cuenta —como prueba de la titularidad— el uso real, efectivo y constante en el comercio del nombre comercial de parte de quien alega ser su titular. Inclusive, en algunos casos se suspende el conocimiento de una acción por infracción en contra de un nombre comercial registrado, hasta que se cancele el registro que ha obtenido el infractor. Con esto se desvirtúa la naturaleza del nombre comercial consagrada en nuestra legislación, pues se da a un registro un valor que no tiene.

BIBLIOGRAFÍA

ESPAÑA. Tribunal Supremo de España, Sala Primera, 13 de abril de 2012, núm. 2743/2012.

REPÚBLICA DOMINICANA. *Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial*, del 8 de mayo del año 2000, G. O. núm. 10044.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 96-IP-2009 (<http://www.tribunalandino.org.ec/>).

¹² Artículo 116, numeral 1, de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.



Janet Adames de Lantigua

Socia de J. Adames & Asociados.
janet@jadamesrd.com

Marcas

La familia de marcas: estrategia de mercadeo con repercusiones en el ámbito de la propiedad industrial

Resumen: Se analiza el fenómeno de la familia de marcas como estrategia de mercadeo con repercusiones en el ámbito de la propiedad industrial.

Palabras Claves: Familia, marcas, consumidor, confusión, comparación, jurisprudencia, doctrina, leyes, propiedad industrial, República Dominicana.

“Las aves del mismo plumaje vuelan juntas”.

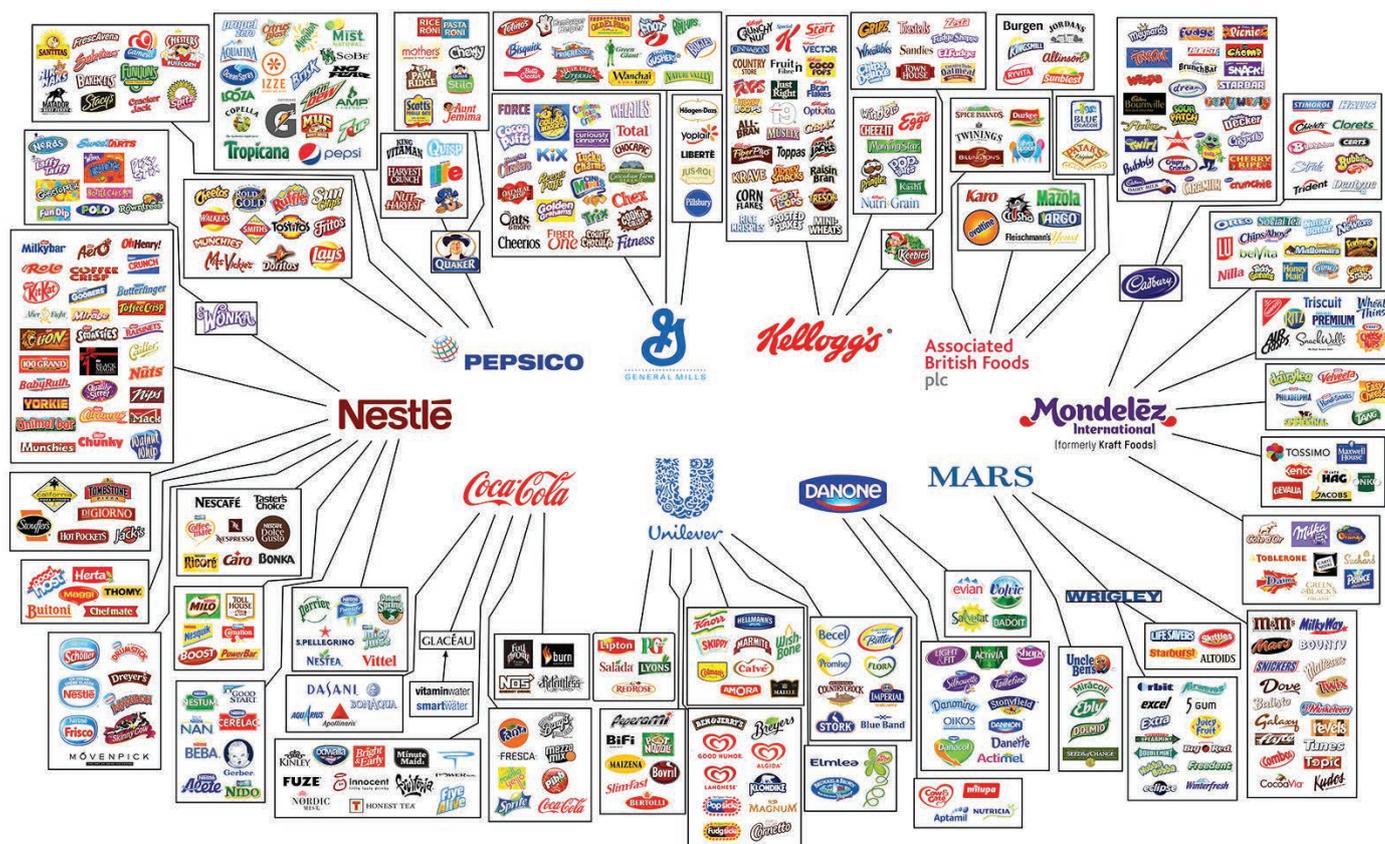
Karl Leibknecht

Definida en un número considerable de decisiones de distintos organismos administrativos y judiciales, la familia de marcas es un “conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.”¹

El tratadista Diego Chijane Dapkevicius, autor de la obra *Derecho de marcas*, ofrece una definición aun más detallada, de la cual podemos extraer los elementos primordiales que la caracterizan: “conjunto de diversas marcas que presentan un elemento en común, a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.” Este mismo autor enfatiza que:

El consumidor asociará los signos reputándoles un mismo origen empresarial, ya que en ello se destaca un elemento distintivo dominante que les sirve de enlace. Si una empresa compone sus marcas con idéntico sufijo o prefijo, el público las asociará, considerándolas signos distintivos identificativos de líneas de productos que presentan una común procedencia.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso núm. 265-IP-2014. Marca “Prudential” (denominativa). Expediente interno 17811-2013-9458, 26 de febrero del 2015; proceso 042-IP-2012. Marca Maxilitro Colanta (mixta). Actor: Productos Naturales de La Sabana -ALQUERÍA S. A., expediente interno núm. 2010-00312, 20 de junio del 2012; proceso 114-IP-2014, marca Triángulo D’Onofrio (denominativa). Actor: sociedad Compañía Nacional de Chocolates de Perú. Proceso interno núm. 08187-2010-0-1801-JR-CA-05 de fecha 19 de noviembre del 2014; proceso 23-IP-2013, marca: MKC Makro Cómputo S.A. (mixta), expediente interno núm. 2009-00178, actor: Makro Cómputo S.A., 15 de mayo del 2013; proceso 107-IP-2014, marca: “Golden Piña” (mixta), expediente interno 7052-2011-0-1801JR-CA-16, 28 de octubre del 2014; proceso 54-IP-2014, marca: Esika.com (denominativa), expediente interno: 4413-2010-0-1801-JR-CA-11 del 11 de julio del 2014; proceso 102-IP-2013, marca: Familia Global (denominativa), expediente interno núm. 4266-2011, 21 de junio de 2013; proceso núm. 9241-2013, marca: SF y logotipo, actor: sociedad Ferrari S.P.A., 9 de abril del 2014, y proceso 93-IP-2012, expediente interno núm. 2009-00413, actor: BCSC S.A., marca: Multiamigos (denominativa), 13 de octubre del 2012.



Es de resaltar el énfasis que hace sobre este tema el mismo autor —citado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (IN-DECOPI) de Perú— cuando establece que el riesgo de confusión a partir de una familia marcaria tiene cierta naturaleza excepcional, tomando en consideración que este no deriva de comparar una marca con otra, sino de la asociación mental que hace el consumidor de diversas marcas como pertenecientes a una única empresa. En ese tenor, enfatiza que, ante la falta de previsión normativa que contemple la familia marcaria, se deberá ser muy cauteloso a la hora de dictaminar a favor del riesgo de confusión.²

Ciertamente, al momento de efectuar un análisis de confundibilidad en el que una de las marcas en conflicto forma parte de una familia de marcas es preciso efectuar un análisis que va más allá del tradicional y simple cotejo, pues la familia de marcas es un fenómeno que ha cobrado vida en la mente de los consumidores, actores estelares en el proceso de determinar la existencia o no de confusión.

Si bien la familia de marcas es una estrategia de mercadeo — que tal y como lo indica David L. Kurtz, autor de *Contemporary Marketing (Marketing contemporáneo)*, facilita establecer el vínculo entre las marcas y el consumidor, independientemente de la relación

entre cada una de dichas marcas—, esta tiene sus implicaciones en el ámbito de la propiedad industrial al punto de que la jurisprudencia ha establecido parámetros para determinar la confundibilidad en esta materia.

Podemos decir que estamos frente a una nueva categoría marcaria que amplía el ámbito de protección a favor del titular, no necesariamente prevista de manera expresa en leyes locales y tratados internacionales, cuyos parámetros de confundibilidad y análisis se establecen en las decisiones relativas a los conflictos que se han suscitado en torno a ellas.

A diferencia de Perú, no conocemos de ninguna otra legislación que incluya disposiciones expresas relativas al tema de la familia de marcas, por lo que los conflictos que entrañan o involucran una familia de marcas han sido dirimidos de acuerdo a los parámetros generales establecidos por las leyes marcarias, específicamente determinando la existencia o no de confusión en el consumidor.

El artículo 45 del Decreto Legislativo de Perú, núm. 1075³, publicado el 28 de junio del 2008, titulado “Determinación de Similitud”, dispone que, a efecto de determinar si dos marcas son o no semejantes y capaces de inducir a error o confusión en el consumidor, la dirección tendrá en cuenta, de manera principal, si el signo es parte de una familia de marcas. Cuando una marca perte-



nece a una familia, ella no está sola y, por tanto, es necesario analizar el comportamiento del consumidor respecto de la familia marcara, la trayectoria de dicha familia y todos los demás elementos que permiten el conocimiento de tales marcas.

Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, existen claras diferencias entre marcas que contienen un elemento o partícula de uso común o general y aquellas que forman parte de una familia de marcas. En el primer caso, el titular del registro de marca que contiene una partícula de uso común, no puede impedir que otros la usen en la conformación de otras marcas. En el segundo caso, es decir, en el caso del titular de una familia de marcas, este sí puede impedir que el rasgo distintivo común a toda su familia de marcas pueda ser utilizado por terceros, pues es precisamente ese elemento o rasgo distintivo de sus marcas lo que identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y lo que genera en el consumidor una impresión de que dichas marcas tienen un mismo origen.⁴

En otro orden, cabe resaltar el criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial del INDECOPI⁵, el cual admite que hay confusión entre una marca y una familia de marcas si se encuentran presentes las siguientes dos condiciones, cuyo cumplimiento debe ser riguroso:

- a) Cuando el término común presente en la familia de marcas posea tal fuerza distintiva que sirva para indicar el origen empresarial del titular, de tal forma que el público crea que todos los signos que llevan este término común provienen del mismo origen empresarial. Solo en estos casos, afirma el Tribunal, “el público considerará- a pesar de que la impresión de conjunto del signo solicitado sea diferente- que este es parte de la familia de marcas”.
- b) Cuando el signo solicitado lleve el término común (esto es en el caso en que se pretenda registrar una marca que cons-

tituya la reproducción de una partícula presente en una familia de marcas). Si dos signos llevan el mismo término común se determinará por la impresión que ellos causen en los consumidores o cómo son ellos percibidos por los consumidores. Para ello, también se tendrá en cuenta la particularidad u originalidad del término común y su independencia respecto del resto de la denominación.

Según el criterio sentado por el tribunal, la familia de marcas se perfila como una categoría superior en cuanto a los niveles de distintividad y conocimiento en el público consumidor; la cual, al igual que las marcas notorias, requiere una protección o tratamiento especial. De ahí que se hayan establecido parámetros para determinar la forma de probar su existencia, al igual que sucede con las marcas que adquieren notoriedad.

En este tenor, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en sus directrices relativas al examen sobre marcas comunitarias, ha dispuesto que cuando una oposición a una solicitud de marca comunitaria es fundamentada en la existencia de varias marcas anteriores con características que le permiten ser consideradas como parte de una familia de marcas, la posibilidad de asociar la marca impugnada con la familia de marcas puede dar lugar a confusión. Sobre este particular, los tribunales han establecido dos condiciones acumulativas que deben cumplirse para la denegación de la solicitud:

1. Que el titular de la familia de marcas aporte la prueba de uso de las marcas pertenecientes a la serie, o de varias de ellas (al menos tres).
2. Que la marca solicitada no solo guarde similitud con la serie de marcas, sino que posea características que permitan

2 Resolución 0331-2013/IPT- INDECOPI. Expediente núm. 295846. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

3 El anterior decreto 823 del 23 de abril de 1996, de Perú, también contemplaba la misma disposición.

4 Proceso 265-IP-2014. Caso marca “Prudential”, expediente interno núm. 17811-9458.

5 Resolución núm. 1288/2012/TPI-INDECOPI. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de Propiedad Intelectual. Expediente núm. 431500-2010.

6 Sentencia T-194/03 de fecha 23 de febrero, Bainbridge, apartados 123 a 127, confirmada con la sentencia C-234/06 P, de fecha 13 de septiembre del 2007, Bainbridge, apartado 63.

7 R 821/2005-1, confirmado por el TG T-301/09.

8 R 1514/2007-1. Citado en las Directrices Relativas al Examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) habrá de llevar a cabo sobre las marcas comunitarias. Parte C. Oposición.

asociarla a la familia de marcas, lo cual incluye que el público consumidor tienda a creer que la marca impugnada forma parte de la serie de marcas.⁶

A la luz de las directrices de la OAMI, la existencia de la familia de marcas debe reivindicarse dentro del plazo para la presentación de oposiciones. El oponente debe aportar pruebas de que el público destinatario se ha familiarizado con la familia de marcas que designa los productos que provienen de su empresa. El titular de la familia de marcas debe probar el uso de al menos tres de ellas.

En la oposición al registro de la marca Citigate, por ejemplo, fundamentado en la existencia de la familia de marcas Citibank, Citigold, Citicorp, Citibond, Citicard, Citiequity, etc., el tribunal concluyó que Citigate resultaba el tipo de marcas que el titular podría agregar a su cartera de marcas Citi, particularmente si este hubiera deseado ofrecer un nuevo servicio haciendo énfasis en la idea de acceso. El tribunal, en este sentido, consideró que la existencia de la familia de marcas había sido ampliamente acreditada a través de memorias anuales, anuncios de prensa, etc., del oponente⁷.

En ese mismo orden, en la oposición al registro de la marca Zentrifix, fundamentada en la existencia de la familia de marcas Unifix, Bricofix, Multifix, Construfix, Trabafix, etc., la sala que dirimió el conflicto determinó que el oponente había demostrado la existencia de una familia de marcas, desestimando el hecho de que el elemento común “fix” que acompaña a las denominaciones que componen dicha familia de marcas no fuese distintivo. El oponente logró demostrar además el uso de todas las marcas que constituían la familia, así como el conocimiento que los consumidores tenían de esta⁸.

En definitiva, podemos asegurar que:

1. La familia de marcas surge más bien de una situación de hecho reconocida por la jurisprudencia, que se ha encargado de definirla y de establecer los parámetros y requisitos para su existencia. En nuestra opinión, esta situación de hecho entraña un uso contundente y los registros de las marcas que componen la familia.

VISÍTANOS

www.gacetajudicial.com.do

Y participa en



2. La familia de marcas posee un elemento en común que la distingue, por su carácter distintivo y repetitivo en las marcas que la componen. Este elemento es el que permite la asociación y clara identificación de las marcas que componen la familia, permitiendo así la estrecha relación que se forma con el consumidor, quien las relacionará con un mismo origen.
3. Los parámetros establecidos por la jurisprudencia apuntan a que el titular de la familia marcaria demanda una protección más amplia que el titular de una marca tradicional.
4. La percepción del consumidor resulta un elemento muy importante a la hora de determinar la existencia de una familia de marcas, pues es precisamente el consumidor quien establece el vínculo con ella y lo que a fin de cuentas impone una protección mayor en favor del titular de estas marcas. De ahí se desprende que la percepción del consumidor no se pruebe con una simple argumentación, sino evidenciando su respuesta ante la existencia de la familia de marcas. Existe una ligazón estrecha entre la existencia de la familia de marcas y la percepción que el consumidor tenga de esta.
5. El uso efectivo de las marcas que componen la familia de marcas, así como la cantidad de registros formalizados, es considerado un aspecto relevante al momento de determinar su existencia. La jurisprudencia ha establecido la necesidad de probar al menos el uso de tres de las marcas que componen la familia. Este aspecto está justificado por el hecho de que una familia está compuesta por más de una marca; por tanto, para evidenciar la existencia de esta y el vínculo de los consumidores con la familia marcaria, es necesario que se haya materializado un uso efectivo que permita calar en la mente de los consumidores, al grado de que estos puedan contar con una percepción clara de la existencia de la familia marcaria.

Todo lo antes señalado evidencia no solo la existencia de una nueva categoría marcaria no contemplada en las legislaciones locales y acuerdos internacionales —pero bien definida ya por la jurisprudencia de distintas jurisdicciones—, sino también cómo las situaciones de hecho que surgen por iniciativas en el mercadeo de las marcas tienen repercusiones en el ámbito de la propiedad industrial. Es por ello que las autoridades deben efectuar exámenes de confundibilidad de acuerdo a las nuevas tendencias, tomando en consideración las particularidades concretas que cada caso demanda. Asimismo, esta nueva categoría marcaria invita a los actores del proceso a ser contundentes al momento de probar los hechos que alegan en procesos de esta naturaleza.



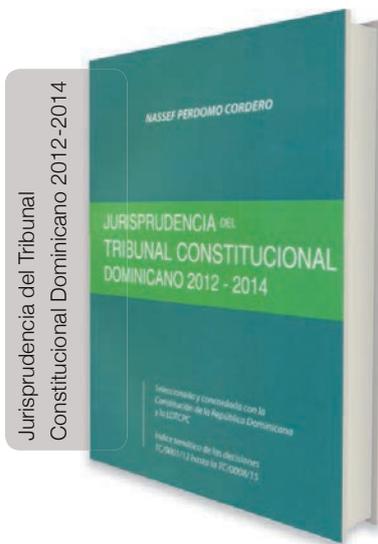
BIBLIOGRAFÍA

- INDECOPI. Resolución núm. 1288/2012/TPI-INDECOPI. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de Propiedad Intelectual. Expediente núm. 431500-2010.
- OAMI. *Directrices Relativas al Examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) habrá de llevar a cabo sobre las marcas comunitarias* [en línea], disponible en <https://oami.europa.eu/ohimportal/es/>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso 042-IP-2012. Marca: MAXILITRO COLANTA (Mixta). Actor: PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA -ALQUERÍA S.A. Expediente Interno núm. 2010-00312*, de fecha 20 de junio del 2012.
- *Proceso 102-IP-2013. Marca: Familia Global (denominativa). Expediente interno núm. 4266-2011, de fecha 21 de junio de 2013, Proceso núm. 9241-2013. Marca: SF y logotipo. Actor: Sociedad Ferrari S.P.A., del 9 de abril del 2014.*
 - *Proceso 114-IP-2014. Marca: Triángulo D'Onofrio (denominativa). Actor: sociedad Compañía Nacional de Chocolates de Perú. Proceso interno núm. 08187-2010-0-1801-JR-CA-05 de fecha 19 de noviembre del 2014.*
 - *Proceso 23-IP-2013. Marca: MKC Makro Cómputo S. A. (mixta). Expediente Interno núm. 2009-00178. Actor: Makro Cómputo S. A., 15 de mayo del 2013, Proceso 107-IP-2014. Marca: "Golden Piña" (mixta). Expediente interno: 7052-2011-0-1801JR-CA-16, de fecha 28 de octubre del 2014.*
 - *Proceso 54-IP-2014. Marca: Esika.com (denominativa). Expediente interno: 4413-2010-0-1801-JR-CA-11 de fecha 11 de julio del 2014.*
 - *Proceso 93-IP-2012. Expediente Interno núm. 2009-00413. Actor: BCSC S.A. Marca: Multiamigos (denominativa), 13 de octubre del 2012.*
 - *Proceso núm. 265-IP-2014. Marca "PRUDENTIAL (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-9458, de fecha 26 de febrero del 2015.*

Además de nuestras colecciones, en la **Librería Gaceta Judicial** encontrará publicaciones jurídicas en general.



La Apelación Civil Dominicana



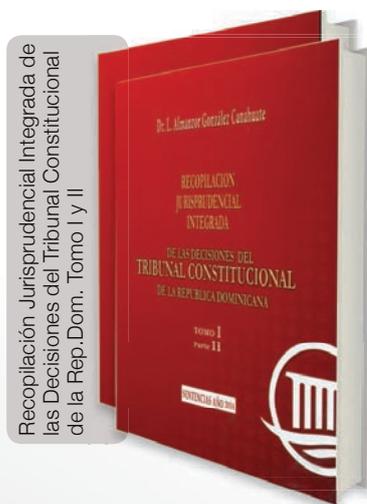
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Dominicano 2012-2014



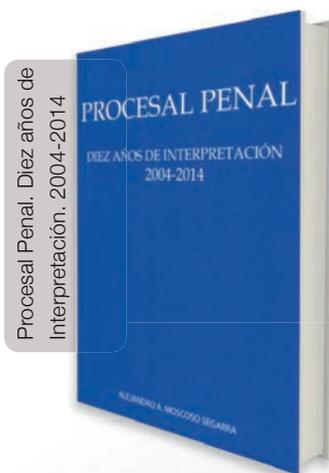
Procedimiento Administrativo Comentado



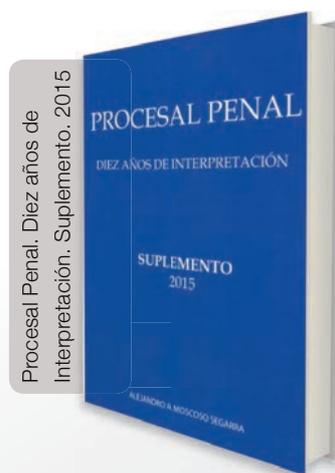
Nuevo Código Procesal Penal Comentado



Recopilación Jurisprudencial Integrada de las Decisiones del Tribunal Constitucional de la Rep. Dom. Tomo I y II



Procesal Penal. Diez años de Interpretación. 2004-2014



Procesal Penal. Diez años de Interpretación. Suplemento. 2015

Haga sus pedidos

809 540 3455 | 809 540 3014 | Fax 809 540 3401

SERVICIO A DOMICILIO **GRATIS**

libreria@gacetajudicial.com.do | www.gacetajudicial.com.do

Pablo Casals núm. 12, edificio Guzmán Ariza, 2º piso, ensanche Serrallés, Santo Domingo 10125, República Dominicana.



Luis Gil Abinader

Abogado, especialista en propiedad intelectual y marcos regulatorios para la innovación, investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), docente en la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) de Buenos Aires, Argentina.
lgil@flacso.org.ar

Patentes

El reverdecimiento (*evergreening*) en la República Dominicana

Resumen: Con frecuencia se intenta eludir la compensación teórica del sistema de patentes, consistente en la concesión de monopolios solo si a cambio se divulgan innovaciones que sean novedosas y tengan altura inventiva. Esto ocurre con la procura de nuevos derechos de exclusividad sobre tecnologías preexistentes en el estado del arte, una estrategia que habitualmente se conoce como *evergreening* o reverdecimiento. Esas prácticas anticompetitivas son comunes en el sector farmacéutico, y tienden a erosionar la asequibilidad de los medicamentos. Pese a esto, la evidencia empírica sobre las estrategias de reverdecimiento en los países en desarrollo todavía es reducida. Este artículo busca acotar esa brecha analizando cinco casos específicos que verifican la incidencia de este tipo de estrategias en la República Dominicana.

Palabras Claves: ONAPI, patentes secundarias, *evergreening*, reverdecimiento, medicamentos, República Dominicana.

1. REVERDECIMIENTO

Contrario a lo que habitualmente se percibe, al sistema de patentes se acude mayoritariamente para intentar proteger mejoras incrementales sobre tecnologías existentes. Las innovaciones radicales ocurren con poca frecuencia. Incluso en los sectores intensivos en investigación y desarrollo, la mayor parte de los esfuerzos se orientan hacia tecnologías cumulativas¹ que avanzan sobre conocimientos preexistentes. En cambio, en países como Estados Unidos y China², se solicitan anualmente cientos de miles de patentes. Esa brecha entre la tasa de innovaciones mundialmente novedosas y el gran número de solicitudes se explica, en parte, por las estrategias de reverdecimiento o *evergreening*.

Evergreening o reverdecir en este contexto se refiere a solicitar patentes sobre pequeñas variaciones de tecnologías preexistentes

a fin de prolongar los derechos de exclusividad. Esas solicitudes tienden a estar por debajo del umbral de patentabilidad porque generalmente incumplen los requisitos legales de novedad y altura inventiva. Reverdecir derechos de patentes es, además, una alternativa a la realización de esfuerzos en investigación y desarrollo, dado que, en lugar de incentivar la expansión de las fronteras del conocimiento, busca extraer más rentas sobre tecnologías preexistentes. Esas rentas adicionales se traducen en costos para los consumidores, los cuales, para acceder a las mismas tecnologías, deberán pagar precios artificialmente elevados por el efecto monopolio. Cuando se implementan exitosamente las estrategias de reverdecimiento se descompensa, por ende, el balance teórico de la propiedad intelectual que justifica la concesión de monopolios solo si a cambio se divulgan innovaciones novedosas y con altura inventiva.

1 MERGES, R. P. & NELSON, R. R. "On limiting or encouraging rivalry in technical progress the effect of patent scope decisions". *Journal of Economic Behavior and Organization*, vol. 25, 1-24 (1994).

2 En el 2014 la oficina de patentes de China recibió 928,177 solicitudes y la de Estados Unidos 578,802. *Worldintellectualpropertyindicators*. Ginebra: WIPO (2015).



Estas estrategias de reverdecimiento son particularmente comunes en el ámbito farmacéutico. Mientras el número de nuevas entidades moleculares aprobadas ha decaído dramáticamente en décadas recientes, en ese mismo período la cantidad de patentes farmacéuticas, paradójicamente, se ha incrementado. Esto se debe principalmente a la práctica de generar clústeres de patentes sobre un mismo medicamento, un fenómeno que se manifiesta empíricamente en el *ratio* de solicitudes primarias/secundarias³. La Comisión Europea ha estimado ese *ratio* en 1:13 en solicitudes pendientes y 1:5 en concedidas⁴, guarismos similares a los constatados en Chile⁵ sobre las concedidas. Estos *ratios* reflejan promedios, pero, en algunos casos, las solicitudes y patentes secundarias sobre un mismo medicamento (especialmente los de grandes ventas) han llegado a 100⁶.

Las patentes secundarias son solicitadas comúnmente años después de las primarias⁷ y si son ejercidas judicialmente contra los competidores pueden retrasar la entrada de la competencia genérica al mercado. Esto menoscaba la asequibilidad de los medicamentos y, por consiguiente, erosiona el acceso a la salud, tutelado como un derecho fundamental.

Pese a que el debate sobre las estrategias de reverdecimiento se ha intensificado entendiblemente en años recientes⁸, la evidencia empírica disponible en los países en desarrollo todavía es reducida. En vista de eso, este artículo reporta por primera vez evidencia empírica sobre la implementación de esas estrategias en la República Dominicana. Con ese propósito, se analizarán cinco variaciones de las estrategias de reverdecimiento reflejadas en un igual número de solicitudes presentadas en el país. El análisis se sustenta en las comunicaciones formuladas por los examinadores de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), relevadas a través de un trabajo de campo. Los casos fueron elegidos principalmente por su accesibilidad ilustrativa y, aunque son iguales o más frecuentes, se descartó el análisis de otras modalidades de reverdecimiento técnicamente más complejas.

Tras esta introducción y el siguiente análisis de las estrategias de reverdecimiento, este artículo enuncia algunas implicaciones para la formulación de políticas públicas.

2. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

2.1. Polimorfos

En 1996, la Food and Drugs Administration (FDA) de los Estados Unidos aprobó el uso de la atorvastatina para disminuir

los niveles de colesterol en la sangre y prevenir las enfermedades cardiovasculares. Desde entonces, se ha comercializado principalmente bajo la marca Lipitor y con más de 140 millardos de dólares en ventas es, hasta la fecha, uno de los medicamentos más lucrativos en la historia⁹. Aunque el principio activo fue sintetizado por primera vez en 1985 y, por tanto, la patente primaria debió vencer en la década del 2000, a nivel internacional se han implementado numerosas estrategias de reverdecimiento a fin de extender la protección monopólica (y la renta) sobre ese *blockbuster*¹⁰.

Prueba de ello es la solicitud P2002000413 presentada el 6 de mayo de 2002 en la República Dominicana, que reivindica distintas formas polimorfas del compuesto atorvastatina. Es decir, en la solicitud P2002000413 se describe una forma física distinta del principio activo ampliamente conocido y anticipado en documentos de patentes. La posibilidad de obtener distintas formas físicas sobre un mismo compuesto se conoce en el campo farmacéutico como polimorfismo.

El polimorfismo es una propiedad natural: los polimorfos no se “crean” o “inventan”; se descubren normalmente como parte de la experimentación de rutina en la formulación de drogas¹¹.

Por consiguiente, las formas de atorvastatina divulgadas en la solicitud P2002000413 en principio carecían de méritos inventivos. Excepcionalmente, si la obtención de formas polimorfas inesperadamente produjera características comparativamente ventajosas, pudiera constituir la manifestación de un paso inventivo. De hecho, esto fue alegado por el titular de la solicitud P2002000413, pero únicamente ofreciendo una descripción superficial de las supuestas ventajas¹². Es decir, las ventajas hipotéticas carecían de sustento científico en la memoria descriptiva. Por estos motivos, en diciembre del 2007 la examinadora de la ONAPI, Arlette de la Rosa, consideró que el compuesto farmacéutico divulgado en la solicitud P2002000413 en efecto era obvio y, por ende, carecía de altura inventiva¹³.

2.2. Combinaciones

Otra estrategia de reverdecimiento que se ha intentado implementar en la República Dominicana es combinar dos compuestos conocidos. El principio activo atorvastatina también ha sido objeto de esa estrategia, como se constata por ejemplo en la soli-

3 El término solicitudes o patentes *primarias* en este contexto se refiere a las que divulgan un nuevo principio activo, y *secundarias* a las que reivindican mejoras incrementales sobre un principio activo existente.

4 EUROPEAN COMMISSION. Pharmaceutical sector inquiry. Final report. DG Competition staff working paper (2009). Disponible en: ec.europa.eu

5 ABUD, M. J., HALL, B., HELMERS, C. “An empirical analysis of primary and secondary pharmaceutical patents in Chile”. *PLoS Medicine*, vol. 10, (2015).

6 European Commission, *ob. cit.* nota 4 *supra*.

7 KAPCZYNSKI, A. PARK, C., & SAMPAT, B. “Polymorphs and prodrugs and salts (oh my!): An empirical analysis of ‘secondary’ pharmaceutical patents”. *PLoS Medicine*, vol. 7.

8 CORREA, C. *Pharmaceutical innovation, incremental patenting and compulsory licensing*. Ginebra: South Centre; Vernaz, N. Haller, G. Girardin, F. Huttner, B. Combescurie, C., Dayer, P., Muscionico, D., Salomon, J., Bonnabry, P. (2013). “Patented drug extension strategies on healthcare spending: A cost-evaluation analysis”. *PLoS Medicine*, vol. 10 (2011).

9 JACKEVICIUS, C. A., CHOU, M. M., ROSS, J. S., SHAH, N. D., KRUMHOLZ, H. M. “Generic Atorvastatin and health care costs”. *The New England Journal of Medicine*, vol. 366: 201-204 (2012).

10 MENEZES DE LIMA I, D. M. & DE FREITAS DA SILVEIRAI, C. C. “O patenteamento de polimorfos na industria farmacêutica e o acesso a medicamentos”. *Physis*, vol.21 (2011).

11 CORREA, C. *Pautas para el examen de patentes farmacéuticas: Una perspectiva desde la salud pública*. Ginebra: ICTSD – WHO – UNCTAD (2007).

12 ONAPI. Comunicación de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P2002000413. 19 de diciembre 2007.

13 *Ibid.*

cidud P2002000445, presentada el 30 de julio de 2002. A través de esta se reivindicó una composición comprendida por “una granulación de atorvastatina y amlodipina”. Al igual que la atorvastatina, el compuesto amlodipina es ampliamente conocido como antihipertensivo y por su utilidad para tratar angina de pecho. La procura de derechos exclusivos se basó en que la combinación supuestamente actuaba como regulador de la biodisponibilidad.

Sin embargo, “el experto en la materia con el conocimiento común y técnicas rutinarias puede dar solución al problema de combinar [dos principios activos] en una misma forma farmacéutica de dosificación”¹⁴. Por consiguiente, a partir de las publicaciones anteriores que divulgaban los mismos compuestos y el conocimiento común, “el científico experto en formulaciones llegaría a la solución planteada” en la solicitud P2002000445¹⁵. Más aun, la memoria descriptiva carecía de ejemplos que mostraran algún efecto ventajoso o una potenciación de la actividad sinérgica de los principios activos contra las formulaciones ya conocidas¹⁶. Por el contrario, la combinación de ambos compuestos se consideraba bioequivalente a la administración independiente de cada uno de los principios activos. Esto implicaba que el compuesto reivindicado no representaba un efecto técnico superior con respecto al estado de la técnica. Por estos motivos, el 9 septiembre de 2009, la examinadora Arlette de la Rosa concluyó que la solicitud P2002000445 carecía de nivel inventivo¹⁷.

2.3. Segundas indicaciones médicas

Conforme la legislación dominicana de patentes, las segundas indicaciones medicinales de productos farmacéuticos ya conocidos son materia expresamente excluida de la protección. Al margen de esto, en múltiples solicitudes farmacéuticas presentadas en la República Dominicana se han reivindicado segundas indicaciones medicinales.

Tal fue el caso de la solicitud P2003000667, presentada el 11 de julio de 2003. En esa solicitud se divulgó la combinación de un ligando alfa-2-delta y un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5) para tratar dolores neuropáticos. Sin embargo, los ligandos alfa-2-delta para entonces ya habían sido ampliamente descritos. Uno de los medicamentos más conocidos de esa categoría es la gabapentina, aprobada en 1994 por la FDA para controlar crisis parciales de epilepsia, habitualmente comercializada bajo la marca Neurontin. Igualmente, los medicamentos basados en PDE5 también eran ampliamente conocidos cuando se presentó la solicitud P2003000667. A esa clase pertenecen el sildenafil (marca: Viagra), el vardenafilo (marca: Levitra) y el tadalafilo (marca: Cialis). Estos han generado millardos de dólares en ventas por su utilidad para tratar la disfunción eréctil.

Por tanto, dado que se reivindicaba un uso farmacológico distinto, atribuible a la combinación de compuestos dentro del estado del arte, la examinadora Arlette de la Rosa los consideró materia excluida de la protección, según el artículo 2.1.i) de la Ley 20-00¹⁸.

2.4. Dosificaciones

Con frecuencia también se intentan patentar formas de dosificación de productos farmacéuticos existentes. Uno de esos casos es la solicitud P2009000215, presentada el 10 de septiembre de 2009. En ese documento se describieron procedimientos para administrar inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa4 (DPP-4). La inhibición de la DPP-4 es una clase de medicamentos ampliamente conocida por su potencial para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. De hecho, en la solicitud europea EP1586571 de 2004 ya se había divulgado ese tipo de compuestos para el tratamiento de diabetes y otras enfermedades.

A través de la P2009000215 lo que se pretendía patentar era un método de dosificación semanal de inhibidores de DPP-4 para obtener una concentración eficaz prolongada; es decir, se buscaban derechos de exclusividad sobre un régimen posológico basado en un fármaco conocido. Como señaló la examinadora Elizabeth Pérez, la dosis de administración es “una característica que es intrínseca de un método terapéutico”¹⁹. Como tal, está expresamente excluida de la patentabilidad en función del artículo 2.1.f de la legislación dominicana. Además, este tipo de reivindicaciones carece de aplicación industrial, dado que los efectos de la dosificación se limitan al organismo de cada persona²⁰.

2.5. Procedimientos análogos

Salvo que en sí mismos entrañen una actividad inventiva, los procedimientos de fabricación se pueden considerar una rutina normal en el campo farmacéutico²¹. Las solicitudes basadas en un procedimiento análogo para fabricar un producto farmacéutico conocido incumplen, por consiguiente, con el requisito de nivel inventivo exigido en la legislación.

Sin embargo, en el país se han presentado múltiples solicitudes de patentes reivindicando procedimientos análogos. Un ejemplo es la solicitud P2002000389, presentada el 26 de abril del 2002. A través de esa solicitud se procuró protección sobre un procedimiento alterno para fabricar tartrato de lasofoxifeno, un compuesto que ha sido asociado a menores riesgos de fracturas óseas en mujeres con osteoporosis. La principal característica atribuida al procedimiento de fabricación divulgado era la distribución uniforme del fármaco.

14 ONAPI. Comunicación de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P2002000445. 23 de febrero de 2009.

15 *Ibid.*

16 ONAPI. Comunicación de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P2002000445. 22 de enero de 2009.

17 ONAPI. Recomendación de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P2002000445. 9 de septiembre 2009.

18 ONAPI. Comunicación de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P2003000667. 21 de mayo de 2009.

19 ONAPI. Comunicación de Elizabeth Pérez sobre la solicitud P2009000215. 03 de junio de 2011.

20 Correa, C. *ob. cit.* nota 11supra.

21 *Ibidem.*

No obstante, el tartrato de lasofoxifeno y su procedimiento de fabricación ya habían sido anticipados en varios documentos de patentes, entre ellos la publicación WO9716434 del 9 de mayo de 1997. Las tabletas descritas en ese documento eran uniformes. Por esto, la examinadora Arlette de la Rosa determinó que el procedimiento análogo descrito en la solicitud P2002000389 se podía considerar “una modificación dentro de la rutina normal de un experto en la materia” que “no proporciona un efecto técnico inesperado”²².

3. IMPLICACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Para la formulación de políticas públicas, la incidencia de estas estrategias de reverdecimiento en la República Dominicana tiene tres consecuencias principales. En primer lugar, es necesario que la administración nacional de patentes desarrolle las destrezas técnicas necesarias para detectar y rechazar solicitudes deficientes. Sin esas habilidades, seguramente se cometería una gran cantidad de falsos positivos en los exámenes de patentes, se restringiría el dominio público inmerecidamente y se erosionaría el derecho fundamental de acceder a la salud. Como sugieren los casos analizados, las examinadoras de la ONAPI en el área farmacéutica efectivamente han adquirido capacidades técnicas para implementar exámenes exhaustivos y evitar la concesión infundada de monopolios. De hecho, las cinco solicitudes analizadas fueron inducidas al abandono o denegadas.

Pero también es necesario que la calidad de los exámenes se mantenga. Detectar si una solicitud incumple con los requisitos de patentabilidad exige la inversión de recursos. Como la mayoría de las oficinas de patentes en países en desarrollo, la cantidad de recursos de la que dispone la ONAPI para realizar exámenes de fondo es relativamente baja. Las empresas multinacionales que generalmente implementan estrategias de reverdecimiento, en cambio, tienden a contar con amplias capacidades técnicas y financieras. Si esas empresas explotasen sus recursos para abusar del sistema de patentes, presentando, por ejemplo, una gran cantidad de solicitudes deficientes, colocarían a la ONAPI en una encrucijada: invertir más recursos o reducir la rigurosidad con la que se examinan patentes.

En ese escenario, es recomendable que la ONAPI evite la segunda alternativa. Para alcanzar esto una opción explorable es la imposición de tasas administrativas adicionales atadas a la cantidad de deficiencias deliberadas o razonablemente evitables. Esto puede contribuir a la financiación de los recursos necesarios para implementar exámenes rigurosos o para desincentivar la presentación de solicitudes deliberadamente deficientes.

Finalmente, intentar sortear el balance teórico de los derechos de propiedad intelectual constituye un comportamiento anticompetitivo. El objetivo buscado es desalentar la entrada de

competencia genérica. La respuesta a estos casos puede exceder las legislaciones sobre propiedad intelectual y, por tanto, es recomendable que la ONAPI explore modalidades de cooperación con otras entidades públicas enfocadas en la defensa de la competencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Abud, M. J., Hall, B., Helmers, C. “An empirical analysis of primary and secondary pharmaceutical patents in Chile”. *PLoS Medicine*, vol. 10 (2015).
- CORREA, C. *Pautas para el examen de patentes farmacéuticas: Una perspectiva desde la salud pública*. Ginebra, ICTSD – WHO – UNCTAD, 2007.
- *Pharmaceutical innovation, incremental patenting and compulsory licensing*, Ginebra, South Centre.
- EUROPEAN COMMISSION. *Pharmaceutical sector inquiry. Final report. DG Competition staff working paper*, 2009 Disponible en: ec.europa.eu.
- JACKEVICIUS, C. A., CHOU, M. M., ROSS, J. S., SHAH, N. D., KRUMHOLZ, H. M. “Generic Atorvastatin and health care costs”. *The New England Journal of Medicine*, vol. 366: 201-204 (2012).
- KAPCZYNSKI, A. PARK, C., & SAMPAT, B. “Polymorphs and prodrugs and salts (oh my!): An empirical analysis of ‘secondary’ pharmaceutical patents”. *PLoS Medicine*, vol. 7.
- MENEZES DE LIMA, I, D. M. & de FREITAS DA SILVEIRA, C. C. “O patenteamento de polimorfos na industria farmacêutica e o acesso a medicamentos”. *Physis*, vol. 21 (2011).
- MERGES, R. P. & NELSON, R. R. “On limiting or encouraging rivalry in technical progress the effect of patent scope decisions”. *Journal of Economic Behavior and Organization*, vol. 25, 1-24 (1994).
- ONAPI. Comunicación de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P2002000413. 19 de diciembre 2007.
- ONAPI. Comunicación de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P2002000445. 23 de febrero de 2009 y 22 de enero de 2009.
- Comunicación de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P2003000667. 21 de mayo de 2009.
- Comunicación de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P20020003897. 3 de julio de 2007.
- Comunicación de Elizabeth Pérez sobre la solicitud P2009000215. 03 de junio de 2011.
- Recomendación de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P2002000445. 9 de septiembre 2009.
- VERNAZ, N. HALLER, G. Girardin, F. Huttner, B., Combescure, C., Dayer, P., Muscionico, D., Salomon, J., Bonnabry, P. “Patented drug extension strategies on healthcare spending: A cost-evaluation analysis”. *PLoS Medicine*, vol. 10 (2013).
- WIPO. World intellectual property indicators. Ginebra: WIPO (2015).

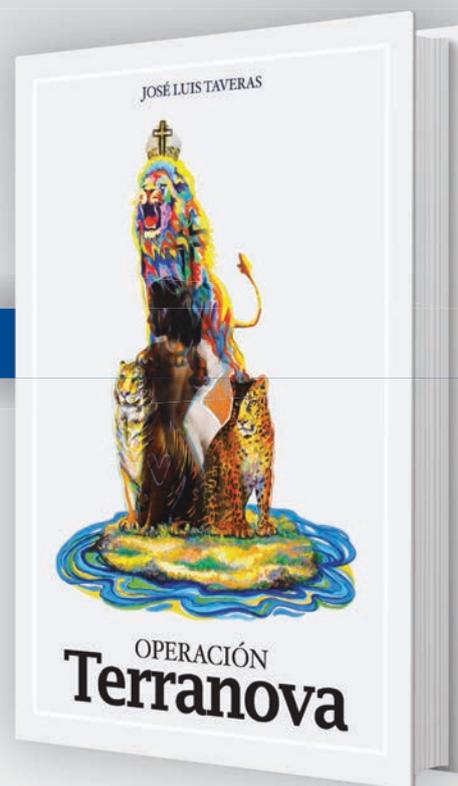
22 ONAPI. Comunicación de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P20020003897. 3 de julio de 2007.

*Una poderosa trama
que revela sin rubor
las sombras del poder*

OPERACIÓN Terranova

DE JOSÉ LUIS TAVERAS

EDITORA
Arenal



“Operación Terranova es una novela de una enorme multiplicidad de circunstancias. Los personajes son engullidos por el tiempo. Sin embargo, es el rápido movimiento de sus vidas lo que le da a la novela el valor de arquetipo”

*Andrés L. Mateo, escritor,
Premio Nacional de Literatura*



“Es una novela de culpas, zozobras y dudas. Accesible, amena, sensual y sexual. Una narración descarnada de las miserias del poder.

En una narrativa cuidada, podada y moldeable, el autor maneja el texto con la autoridad de un jinete experto que conduce diestramente un caballo noble”

Sara Pérez, escritora y periodista



“La obra de ficción más vendida”
Librería Cuesta



“Les recomiendo vivamente el libro Operación Terranova... El autor, a través de una prosa bella e inteligente, cuajada de diálogos memorables, retrata la corrupción del poder político y empresarial en América Latina”

*Enrique Sánchez Costa,
doctor en Humanidades,
escritor y académico español*



“La leí en tres días... constituyó un toque de queda, es fascinante: reí, lloré, me mantuvo en suspenso hasta el feliz y ameno final. Una narrativa excelente, mantiene al lector intrigado y expectante...”

*Altagracia Uffre,
jueza de la Corte de Apelación
de Santiago*



“Excelente novela, radiográfica de nuestra penosa realidad latinoamericana. Una crítica antropológica la cual obligaré a mis tres hijos a que la lean”
*Andrés van der Horst, consultor,
Director Ejecutivo del Consejo
Nacional de la Competitividad.*



“Me estoy gozando este libro. Dupont, Renata, Vedovo, Aguasvivas y hasta la perra Camila me tienen fascinado”
*Rafael García, empresario
y consultor de seguros*



“La leí con tanta intensidad que provocó en mí una risa espontánea, otras veces lágrimas que rodaban hasta el cuello, pero sobre todo sentimientos encontrados de impotencia y esperanza”
*Claudia Gallardo,
abogada empresarial*

¡ADQUIÉRALA YA!

Librería
Cuesta



**Gaceta
Judicial**

CONTROL JURISDICCIONAL DE LOS ACTOS DE ONAPI

ENTREVISTA A

Juan Manuel Guerrero

Expresidente de la Corte Laboral; experto en Derecho Administrativo y Procedimiento Judicial; miembro de la comisión redactora de la Ley 107-13

1 ¿Cuáles son los tipos de procedimientos que se pueden presentar ante la Administración Pública (no contenciosos, contenciosos, trilaterales...)?

Como figura jurídica, el procedimiento administrativo puede tratarse de manera unitaria. Sin embargo, la doctrina ha advertido que el iter procedimental adquiere diferentes matices en la práctica. Dentro de los tipos de procedimientos señalados por la doctrina nos permitimos enunciar los siguientes:

- según el grado de especialidad: procedimientos formales y no formales;
- procedimientos lineales y arbitrales o trilaterales;
- según la forma de inicio: procedimiento iniciado de oficio o a instancia de parte interesada, y,
- según el efecto perseguido por la Administración: procedimientos constitutivos y ablatorios.

En el caso dominicano, la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, clasifica los siguientes procedimientos:

- procedimiento administrativo para el dictado de resoluciones singulares o actos administrativos,
- procedimiento administrativo para la elaboración de normas administrativas y planes (reglamentos),
- procedimiento administrativo arbitral,
- procedimiento administrativo sancionador, y
- procedimiento de los órganos administrativos colegiados.

En el caso específico del procedimiento trilateral, también conocido como procedimiento arbitral o triangular, es el iter procedimental que sigue la Administración al solucionar controversias o conflictos entre los ciudadanos —ubicados en situaciones contrapuestas— sobre derechos privados o administrativos.

Este es un tipo de procedimiento menos común que los lineales, donde la Administración es actora en el iter procedimental —juez

y parte, podría decirse—, pero del cual existen viejos ejemplos en nuestro ordenamiento jurídico administrativo: (i) cuando, con base en los artículos 124 y siguientes de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, Proconsumidor debe decidir sobre las controversias surgidas entre consumidores, usuarios y proveedores; (ii) el procedimiento de solución de controversias y protección del usuario que exige el artículo 79 de la Ley General de Telecomunicaciones, y (iii) las acciones administrativas que, en aplicación de la Ley núm. 20-00, se pueden ejercer ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

Los ejemplos señalados son manifestaciones de la actividad arbitral que la ley reconoce a algunas administraciones públicas. Esta potestad, poco comprendida en nuestro ordenamiento jurídico, ha sido definida por el artículo 32 de la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo:

Artículo 32. Función administrativa arbitral. La función administrativa arbitral, mediante la cual la Administración dicta actos administrativos decidiendo controversias jurídicas entre los administrados, aplicando el derecho, se sustanciará de acuerdo con las garantías comunes de procedimiento previstas en el artículo siguiente.

De acuerdo con Ramón Parada y Marta García Pérez, la actividad arbitral de la Administración es consecuencia de una superposición de la regulación civil por una tupida regulación administrativa en las relaciones entre particulares, impregnándola con aquellos sustratos destinados a la protección del interés público. También agregan los referidos autores que la potestad arbitral de la Administración responde a la necesidad funcional de decidir, por razones de elemental eficacia, sobre derechos privados en múltiples sectores intervenidos por la Administración, donde, además de garantizarse el desenlace del conflicto, existe un marcado interés por la aplicación de la norma.



2 ¿Cuál es el fundamento del control jurisdiccional de los actos de la Administración?

El control jurisdiccional de todas las actuaciones administrativas —no solo los actos administrativos— se encuentran en la Constitución y otras normas de igual jerarquía —como aquellas que integran el Bloque de Constitucionalidad, según el artículo 74.3 de la Carta Magna. Esto se debe a que el proceso contencioso administrativo debe resultar garantista: no solo debe someterse la Administración a legalidad, sino que también se deben garantizar, de manera plena y sin restricciones, durante todo el proceso contencioso administrativo, los derechos fundamentales de los administrados. Esta es la interpretación más afín con el derecho a la tutela judicial efectiva y la cláusula general de competencia que establece la Constitución en los artículos 68, 69 y 139.

En otras palabras, el control judicial de la actividad de la Administración tiende a satisfacer dos exigencias constitucionales. La primera, conforme al texto del artículo 138 de la Carta Magna, cumple con el objetivo de someter plenamente a la Administración Pública a derecho o al ordenamiento jurídico del Estado: es una garantía de legalidad de la actuación administrativa. La segunda satisface la exigencia de tutela y protección que ordena el artículo 68 de la Constitución, ya que mediante el control judicial de la actividad administrativa se tutelan situaciones legítimas de las personas.

3 Respecto al desarrollo del derecho administrativo en la República Dominicana, ¿qué opina del control jurisdiccional de los actos de la ONAPI desde el año 2000 según el artículo 157 de la Ley 20-00 y la regla de someter los actos de la Administración al control jurisdiccional expresado en la Constitución del 2010?

Siguiendo la doctrina desarrollada por el profesor José Luis Meilán Gil, tendemos a estudiar al derecho administrativo por categorías. Por ello, el estudio y el entendimiento de las categorías jurídicas en el derecho administrativo no puede ser el resultado del mero apriorismo, sino de la abstracción de datos reales, tales como la historia misma de sus institutos y, más aun, de los contextos sociopolíticos e ideológicos.

En ese sentido, el tema del control jurisdiccional de los actos de la ONAPI debe ser observado desde sus orígenes. Lo primero que debe tenerse en cuenta, a nuestro entender, es que para cuando se promulgó la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial, el sistema de justicia administrativa dominicano —por disposición de la Ley núm. 1494 de 1947— se encontraba retenido en la Cámara de Cuentas de la República. Por lo que, para ese entonces, no podía configurarse un verdadero sistema de control jurisdiccional de las actuaciones administrativas, en tanto la competencia para tutelar las actuaciones de las administraciones —para ese entonces— estaba atribuida a la Cámara de Cuentas. Con vista a este contexto es que el legislador, al promulgar la Ley núm. 20-00, pretendía instaurar un genuino y eficaz control jurisdiccional de las actuaciones de la ONAPI, huyendo de las falencias, anacronismos e ineficacias propios de la justicia “retenida”, representada en el órgano de control externo de las finanzas públicas, el cual, con carácter residual y desde 1947, tenía el encargo de hacer las veces de Tribunal Superior Administra-

tivo (TSA). Impera aclarar que ello tampoco debe verse como una cuestión anómala y sin precedentes, pues, hasta la entrada en vigencia de la Ley núm. 13-07, los tribunales de tierras eran los competentes para conocer de las demandas en justiprecio por expropiación —y todo lo relacionado con ello—, muy a pesar de que esa figura —la expropiación— es un instituto de naturaleza administrativa.

Antes de referirnos a la fórmula instaurada por el constituyente del año 2010, es necesario precisar que en nuestro ordenamiento jurídico algunas leyes establecían aquello que don Eduardo García de Enterría denomina sistema de lista, donde se excluían del control jurisdiccional ciertas actuaciones administrativas. Ejemplos de esta aseveración son el artículo 7 de la Ley núm. 1494, de 1947, y el literal *c* del artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera. Pues bien, con la redacción de los artículos 139 y 165 de la Constitución de 2010, lo que ha querido el constituyente es instaurar una cláusula general de competencia —apelando la reflexiva obra de don Eduardo de Enterría: *La Lucha contra las inmunidades del poder*—, a fin de que no exista ningún reducto de inmunidad que tienda a menoscabar el derecho de acceso a la justicia de las personas. Con la configuración de esa cláusula general de competencia se elimina la posibilidad de que exista alguna actuación administrativa excluida de control jurisdiccional, y aquella ley que lo intentara sería inconstitucional.

Por las razones expuestas es que, a nuestro entender, la atribución de competencia a una jurisdicción distinta a la contenciosa administrativa para fiscalizar alguna actuación administrativa no constituye una infracción constitucional, como piensan algunos. Eso se debe a que lo exigido por el constituyente es que la actividad administrativa sea revisable por ante los tribunales, pero no ante una jurisdicción determinada. Con esa redacción se le otorga cierto margen de discrecionalidad al legislador para que le atribuya competencia para controlar ciertas actuaciones administrativas a jurisdicciones distintas a la contenciosa administrativa.

A nuestro juicio, esa es la explicación correcta y más afín con nuestra evolución histórica y contornos políticos. Asumir una postura contraria podría acarrear inseguridad para el sistema de control judicial de la actividad administrativa. Se pondría en duda no solo la competencia de las cortes de apelaciones para conocer sobre la legalidad de los actos de la ONAPI, sino que también se dudaría de la competencia que la Ley núm. 13-07 le ha atribuido a los juzgados de primera instancia —civiles— para conocer sobre controversias de naturaleza contenciosa administrativa que surjan entre las personas y los municipios.

4 ¿Cuál es la naturaleza de los actos que emite ONAPI? ¿Son estos actos administrativos?

Sin temor a dudas, podemos aseverar que las potestades ejercidas por la ONAPI son subsumibles dentro del concepto de acto administrativo que establece el artículo 8 de la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo. Ello se debe a que las actuaciones ejercidas por la ONAPI constituyen verdaderas funciones administrativas, hablando en sentido material y conforme a la definición rea-

CONTROL JURISDICCIONAL DE LOS ACTOS DE LA USPTO

1216.01 Apelaciones ante el circuito federal

35 U.S.C. 142 Notificación de la Apelación

Al realizar una apelación por ante una corte del Circuito Federal de Apelaciones, el apelante deberá informar por escrito de dicha apelación a la oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, en comunicación dirigida a su Director en un plazo no mayor a los 60 días a partir de haberle sido notificada la resolución que se propone apelar.

35 U.S.C. 143 Procedimiento para la apelación

En lo que respecta a la apelación descrita en la sección 142 de este mismo título, el Director tramitará a la Corte de Apelación del Circuito Federal una lista certificada de los documentos contenidos en el expediente que reposa en la oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. La corte podrá requerir que el director le envíe los originales o copias certificadas de dichos documentos mientras dure la apelación. En caso de reexamen del caso, el Director someterá por escrito los fundamentos que motivaron la decisión de la oficina de Patentes y Marcas, explicando todos los temas envueltos en la apelación. Antes de realizar las audiencias, la corte notificará tanto al Director como a las partes involucradas del lugar y hora en que se realizará la audiencia.

Traducido de <http://www.bitlaw.com/source/35usc/142.htm>

lizada por el artículo 2 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública.

En palabras más sencillas, las actuaciones realizadas por la ONAPI, con ocasión del registro de patentes y nombres comerciales y de fungir como órgano arbitral están ligadas a las competencias que la Ley núm. 20-00 le ha otorgado y que están llamadas a satisfacer, de forma directa o inmediata, una finalidad pública, específica de su competencia.

Se puede afirmar que las actuaciones de la ONAPI son verdaderos actos administrativos, productos del ejercicio de funciones administrativas. Esto se puede constatar con un simple vistazo de los artículos 8 de la Ley núm. 107-13 y 2 de la Ley núm. 247-12.

Conviene referirnos brevemente a aquellas actuaciones de la ONAPI en el marco de los procesos arbitrales, como son, por ejemplo, las acciones en nulidad. Apelando a los criterios de autoridad de Ramón Parada y Marta García, esa es una potestad administrativa más —consistente en la facultad de resolución de conflictos—, que termina con el dictado de un acto administrativo. Por esa razón es que resultan incorrectas aquellas posturas que intentan negarle la categoría de acto administrativo a esas actuaciones y asimilarlas a sentencias judiciales.

5 ¿Cuáles tipos de procedimientos administra ONAPI?

En la ONAPI se puede advertir la existencia de dos tipos de procedimientos administrativos: uno lineal, consistente en la recepción de solicitudes, su tramitación y contestación; y otro arbitral, con ocasión de la cual se reciben impugnaciones contra ciertas actuaciones, se instruyen garantizando el derecho de defensa de personas con interés legítimo y se resuelven conforme a derecho. Reiteramos, ambos procedimientos finalizan con el dictado de un acto administrativo.

AÑO 20, NÚM. 351, ABRIL 2016

6 En términos procesales, ¿qué implica la impugnación de una resolución de la ONAPI a la luz de lo establecido en el artículo 157 de la Ley 20-00? ¿Cómo se autocomponen las partes involucradas?

Tal y como llevamos dicho, el conjunto de los actos y actuaciones de la ONAPI resultan tutelables en sede jurisdiccional. No obstante, en derecho comparado podemos identificar diferentes modos de actividad material cuasijurisdiccional, consumida en el seno mismo de las administraciones públicas. En nuestra legislación, del contenido del artículo 157 de nuestra Ley núm. 20-00 se infiere la existencia de un control de alzada administrativa —llamada de apelación por la referida ley, pero que resume el control jerárquico— del derecho administrativo.

Sin embargo, a propósito de esa “apelación”, se agota el procedimiento mediante el dictado de otro acto administrativo, que también es susceptible de tutela jurisdiccional, como modo inequívoco de someter a la Administración a legalidad. En este caso en particular, lo resaltante es que la tutela judicial se encamina ante la jurisdicción civil y comercial y no de lo contencioso administrativo, como suele ocurrir en derecho comparado.

Para casos similares, la doctrina española, haciendo referencia a consultas rendidas por órganos de la Unión Europea, destaca la indiferencia entre un tipo de tutela y otra. Vale decir que el hecho de que el control de la actividad administrativa se atribuya a los tribunales civiles, o bien a la jurisdicción contencioso-administrativa, no contraviene la exigencia de la necesaria tutela por los tribunales.

En derecho comparado, en lo que respecta a las distintas actividades de control en sede administrativa, advertimos también un amplio catálogo: contenciosos trilaterales, contencioso arbitrales y las clásicas acciones en revisión, reconsideración y jerárquica.

7 ¿Qué puede suceder cuando no se le notifica a la ONAPI la impugnación de uno de sus actos administrativos ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional? ¿Cuáles son los riesgos del proceso a la luz de utilización de una figura como la tercería por parte de la ONAPI?

En principio, cuando la ONAPI expide un acto administrativo cualquiera fuera de naturaleza constitutiva, declarativa o producto de su actividad arbitral, se desapodera de la cuestión; sin embargo, razones vinculadas —directa o indirectamente— a la responsabilidad patrimonial o a su deuda de confianza legítima justifican el que la ONAPI participe frente a la jurisdicción cuando dicho acto resulte impugnado por parte interesada, procurando —la ONAPI— la conservación de su acto.

En la práctica, siguiendo una tradición presente en derecho comparado, es frecuente que la ONAPI intervenga en los procesos frente a las jurisdicciones apoderadas de revisar sus actuaciones, ya en intervención voluntaria, ya en intervención forzosa.

La intervención de la ONAPI en tercería se justificaría cuando, excepcionalmente, ella actúa en defensa del interés institucional, eventualmente amenazado.



Marcas

El *trade dress* en la República Dominicana

Resumen: Se analiza la figura del *trade dress* en derecho marcas y su reconocimiento por la doctrina internacional y por la legislación dominicana.

Palabras Claves: Marcas, *trade dress*, derecho internacional, propiedad intelectual, República Dominicana.

Las marcas son consideradas como el principal signo distintivo, pues nos permiten diferenciar en el mercado los productos o servicios que comercializa cada fabricante o empresa en relación con los de la competencia. Su principal función es la de orientar al consumidor sobre la proveniencia de los productos o servicios que pretende adquirir.

En la actualidad, las marcas que utilizan las empresas vienen caracterizadas por múltiples elementos: tamaño, diseño, color, forma, textura e imagen empresarial —dentro de lo que está el uso de uniformes—, así como también aspectos que van más allá de los elementos visuales que se refieren a la identidad corporativa, tal como la forma en la que se presentan productos o se prestan servicios, incluyendo las técnicas de mercadeo y venta de estos.

El conjunto de todos estos elementos es lo que incentiva a los clientes a relacionar a la empresa con el producto o servicio ofertado de una forma más directa, lo que, en consecuencia, repercute en su decisión de adquirir un producto o requerir un servicio. Por esta razón, hoy en día se busca proteger no solo la presentación, forma, color, figura, olor y dimensiones, sino que también se toma en cuenta la manera en la que el producto o servicio es mostrado y manejado en su comercialización frente al público consumidor.

A este conjunto de elementos característicos y distintivos que poseen los productos o servicios de una empresa se le denomina *trade dress*, comúnmente conocido por su traducción literal al idioma español como vestido comercial o sus diversas denominaciones: identidad corporativa, apariencia de producto, imagen de marca o imagen empresarial.

Un significado general y completo de lo que conformaría el *trade dress* podría ser el siguiente:

La pluralidad y conjunto de elementos, no funcionales ni genéricos, que permiten generar en el consumidor una percepción en cuanto a calidad, servicio, emociones, valores, atmósferas y sensaciones, que pueden incluir colores, texturas, tamaños, formas, diseño, disposición, gráficos, tipografía, leyendas, uniformes, decoración, mobiliario, arquitectura, iluminación, servicio y procesos, entre otros, y que en su combinación distinguen productos, servicios, establecimientos y empresas de otras, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada frente a sus clientes.

Por su parte, algunos autores denominan el *trade dress* como la “apariencia registrada de un producto”, también conocida como “apariencia distintiva registrada”.





La doctrina internacional ha reconocido la figura del *trade dress* a través de sus legislaciones. Sin embargo, debido a la complejidad que conllevaría su manejo adecuado y, por ende, su correcta protección, aún no ha sido incluida de una forma específica y detallada en la regulación de muchos países, incluyendo la República Dominicana.

Las vías o medios utilizados para la protección del *trade dress* no han sido uniformes, pues dependiendo de la legislación y el territorio en la que se aplique, esta figura ha sido protegida tanto a través de los mecanismos existentes para proteger el diseño industrial o la marca, o usando la legislación contra la competencia desleal. Hay autores que también se han inclinado por su protección mediante el derecho de autor. No obstante, la vía comúnmente usada en los últimos años es como marca de fábrica.

A fin de que el *trade dress* pueda ser registrado como marca, resulta evidente que el conjunto de elementos que se pretende proteger debe contar con características distintivas suficientes, es decir, que sus componentes puedan ser distinguidos o diferenciados por el público consumidor frente a otros productos o servicios.

Como hemos indicado, en la República Dominicana no contamos con una regulación específica que contemple de manera expresa la figura del *trade dress*. Sin embargo, podría interpretarse que ella se encuentra incluida dentro del ámbito de protección de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, del 8 de mayo de 2000, la cual, en términos muy generales en su artículo 70 define la marca como “cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación grafica apto para distinguir los productos o servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas”. De la anterior definición podríamos concluir que por el hecho de aceptar la combinación de signos como un signo único, la figura del *trade dress* está protegida por nuestra legislación.

Por otro lado, de la lectura del artículo 72 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial¹ también podemos interpretar que nuestra legislación protege la figura del *trade dress* cuando detalla los signos que pueden ser considerados como marca, a saber:

¹ Modificado por la Ley 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-Cafta), del 20 de noviembre de 2006.



Palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores, formas tridimensionales, sonidos y olores. Pueden asimismo, consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Si nos enfocamos en la sección resaltada del artículo citado en el párrafo anterior, podríamos concluir que la figura *trade dress* se encuentra incluida en el espectro de signos que pudieran ser considerados como marca, por lo que dicha figura debería estar regulada sobre la base de las mismas disposiciones que le son aplicables a estas y, en consecuencia, se debería proteger con la misma rigurosidad.

Si bien es cierto que los tribunales dominicanos han emitido, en instancias ordinarias, algunos precedentes en los que reconoce la figura del *trade dress* y ha condenado el cese del uso de *trade dress* a raíz de la comisión de diversas infracciones, no menos cierto es que, actualmente, la normativa vigente es bastante débil en este aspecto y solo puede deducirse a partir de su interpretación que esta figura puede protegerse como una marca, como hemos indicado en los párrafos anteriores, por lo que considero oportuno que se creen mecanismos más eficientes destinados a su adecuada protección.

Como resultado del incremento de infracciones, las cuales van más allá de la simple copia o imitación de marcas —que ahora incluyen la copia de elementos o componentes a través de los cuales se presenta el producto o se ofrece el servicio—, se ha producido la tendencia creciente de promover y crear mecanismos eficaces para la adecuada protección, manejo y registro de la imagen comercial (*trade dress*) mediante la cual se comercializan los productos y servicios de las empresas. Esto con el fin de disminuir la cantidad de ilícitos que surgen a diario, lo que no solo afecta al titular de la marca o de determinado *trade dress*, sino que necesariamente también promueve la confusión en el público consumidor.

Con el fin de avanzar hacia la adecuada defensa de los derechos de propiedad industrial, la República Dominicana debe encaminar-



se no solo a crear una regulación efectiva que permita la correcta protección del *trade dress*, sino que debe promover su adecuado registro. Considero pertinente que nuestro país continúe incentivando decisiones que fortalezcan la seguridad jurídica en el ámbito de la propiedad industrial y que se garantice a las diversas empresas la existencia de una adecuada protección de sus derechos y de los mecanismos efectivos para sancionar a aquellos que de alguna manera los infrinjan.

BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO, Fernando M. *Marcas y designaciones*: Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 2004.
- DRTLER, Jay. "Trade Dress Protection for Product Configurations: Is There a Conflict with Patent Policy", 24 AIPLA Quarterly Journal 427 (1996). http://works.bepress.com/jay_dratler/4/.
- McCARTHY, Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*: Minesota, Editora West Group, EE. UU., vol. 1, 2001.
- OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*, 3.^a ed.: Buenos Aires, Editora Abeledo-Perrot, 1999.
- REPÚBLICA DOMINICANA. *Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial*, promulgada el 8 de mayo del año 2000, G. O. núm. 10044.
- *Ley 424-06, de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-Cafta)*, del 20 de noviembre de 2006, G. O. núm. 10393.
- Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos de Propiedad Industrial*, núm. 8 (2011). Disponible en www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Red_Expertos_Iberoamericanos_En_Pl/Revista_Red_Expertos_Iberoamericanos_n8.pdf.
- TORRES MÉNDEZ, Zereth. *Derecho de Marca*: Panamá, Editorial Mizrahi & Pujol, 2002.
- Trade Dress Protection: Inherent Distinctiveness as an Alternative to Secondary Meaning*. <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/flr57&div=63&id=&page=>.



Propiedad Industrial

La contienda entre los derechos de propiedad industrial y el empaquetado genérico

Resumen: El esquema sobre empaquetado genérico para productos de tabaco y derivados adoptado por Australia ha desencadenado múltiples acciones legales en su contra por parte de las empresas del sector y por algunos países. Entre estos se incluye la República Dominicana, la cual tiene actualmente un proceso abierto por violación a las obligaciones asumidas en el marco de los acuerdos de la OMC. El presente trabajo se limita a revisar los alegatos sobre los incumplimientos al ADPIC por las limitaciones al uso de marcas registradas, dejando de lado los reclamos comerciales y procedencia de las medidas a la luz de otros acuerdos de la OMC, como el OTC y GATT (1994), consideraciones también importantes en los pleitos en torno a este tema.

Palabras Claves: Marcas, indicaciones geográficas, propiedad intelectual, propiedad industrial, empaquetado genérico, *plain packaging*, tabaco, cigarrillos, salud pública, OMC, ADPIC, Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Tobacco Plain Packaging Act (Australia), Australia, República Dominicana.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Por más de treinta años¹, Australia ha desarrollado medidas para restringir la comercialización de productos de tabaco². Este largo proceso culminó con la adopción del Tobacco Plain Packaging Act (TPP) en el año 2011. Las medidas, contenidas en el denominado TPP, tienen el objetivo³ de desincentivar el consumo de tabaco y reducir las recaídas y la exposición de los fumadores pasivos⁴

en razón de que los productos del tabaco son perjudiciales para la salud y su consumo es el responsable de aproximadamente seis millones de muertes en el mundo cada año, según la Organización Mundial de la Salud⁵, de las cuales 15,000 ocurren en Australia.⁶

El *plain packaging* o empaquetado genérico establecido en el TPP obliga a que todos los productos derivados del tabaco se comercialicen en forma estandarizada. Desde el 1 de diciembre de

1 "Australia Defends Tobacco Plain Packaging Law as Backed by Solid Research", Inside US Trade (24 June 2011). Citado por VOON, T.; MITCHELL, A. "Face Off: Assessing WTO Challenges to Australia's Scheme for Plain Packaging". Public Law Review, Vol. 22, No. 3, pp. 218-240, 2011. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1995015]

2 El esquema es aplicable a todos los productos de tabaco, es decir, tabaco procesado o cualquier producto que contenga tabaco que sea manufacturado para ser fumado, succionado, masticado o inhalado, según la sección 4 del Tobacco Plain Packaging Act 2011. Se excluye del alcance los productos que contengan nicotina diseñados para asistir a las personas en dejar de fumar. [Ver Explanatory Memorandum, Tobacco Plain Packaging Bill 2011, p. 9].

3 Las medidas adoptadas por el Tobacco Plain Packaging Act incluyen prohibiciones en todas las formas posibles de promoción y publicidad de tabaco (incluyendo radio, televisión, periódicos y revistas y eventos deportivos), exigen textos grandes y gráficos de advertencias en las cajetillas y más recientemente un incremento de un "25 por centavo para inversión en campañas sociales de mercadeo anti-smoking y restricciones para prohibir la promoción de cigarrillos en el Internet". Explanatory Memorandum, Tobacco Plain Packaging Bill 2011 (Cth) p 1.

4 Tobacco Plain Packaging Act 2011. Cláusula 3 (1).

5 "WHO applauds Australia's new tobacco packaging legislation". Organización Mundial de la Salud. Nota de Prensa, 23 de noviembre de 2011.

6 FAUNCE, Thomas A. "Plain packaging in a broader regulatory framework: preventing false claims and investor-state lobbying". Public Health and Plain Packaging of Cigarettes. Legal Issues. Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, Estados Unidos de América (2012), p. 200.



2012, por ejemplo, las cajetillas solo pueden ser de un material de acabado mate, de color marrón olivo oscuro⁷, libre de logos o imágenes sugestivas⁸ y con diseños uniformes, en las que predominen advertencias e imágenes de salud⁹. Así, pues, queda prohibido el uso de cualquier elemento de diseño de marcas e indicación geográfica, y solo se permite la utilización de marcas denominativas, negocio y nombre de la empresa en un formato de letra homogéneo en su tipo, tamaño y disposición en el empaque.¹⁰ La norma prohíbe también la utilización de otros elementos que eventual-

mente puedan categorizarse como parte de un vestido comercial o distinguirse como marcas no convencionales, tales como bordes decorativos, pegamentos o líneas de colores, insertos, sonidos, esencias o empaques que estén diseñados para modificarse luego de la venta al por menor.¹¹

Según Australia, los estudios demuestran que las marcas llamativas le restan eficacia a las advertencias sanitarias e inducen a creer que algunos cigarrillos¹² (por su empaque) son más sofisticados o pueden ser más seguros.¹³

7 La selección del color fue producto de un estudio en el que se determinó que el verde olivo era el color menos atractivo y llamativo, principalmente entre los jóvenes. Fuente: THOMPSON, Jeremy. "Cigarette rethink: Logos out, death and disease in". ABC News (7 April 2011). Disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/Plain_tobacco_packaging#cite_note-29

8 Tobacco Plain Packaging Act, 2011.

9 Australia wins international legal battle with Philip Morris over plain packaging

<http://www.theguardian.com/australia-news/2015/dec/18/australia-wins-international-legal-battle-with-philip-morris-over-plain-packaging>.

10 Tobacco Plain Packaging Act, 2011. Cláusula 21.

11 Tobacco Plain Packaging Act 2011 (Cth) cl 18, 23, 24, 25. See also Quit Victoria and VicHealth Centre for Tobacco Control, *Tobacco Plain Packaging Bill 2011: Submission on the Exposure Draft and Consultation Paper* (6 June 2011) pp. 6, 10, 12-16. Citado por VOON, T.; MITCHELL, A., ob. cit.

12 Explanatory Memorandum, Tobacco Plain Packaging Bill 2011 (Cth) pp. 1-2, relying on, inter alia, HAMMOND, D., DOCKRELL, M., ARNOTT, D., LEE, A. and MCNEILL, A. "Cigarette Pack Design and Perceptions of Risk Among UK Adults and Youth", 19(6) *European Journal of Public Health* (2009), 631; GERMAN, D., WAKEFIELD, M. and DURKIN, S. "Adolescents' Perceptions of Cigarette Brand Image: Does Plain Packaging Make a Difference?", 46(4) *Journal of Adolescent Health* (2010) 385; MOODIE, C. and HASTINGS, G. "Plain Packaging: A Time for Action", 20(1) *European Journal of Public Health* (2010) 10; MOODIE, C. and HASTINGS, G. "Making the Pack the Hero, Tobacco Industry Response to Marketing Restrictions in the UK: Findings from a Long-Term Audit" 9 *International Journal of Mental Health & Addiction* (2011) 24; HOEK, J. WONG, C., GENDALL, P., LOUVIERE, J. and CONG, K. "Effects of Dissuasive Packaging on Young Adult Smokers" 20 *Tobacco Control* (2011) 183. See also Quit Victoria, Cancer Council Victoria. "Plain Packaging of Tobacco Products: A Review of the Evidence". Quit Victoria and the VicHealth Centre for Tobacco Control, n. 36 (May 2011), pp. 3-4.

13 HAMMOND, David and PARKINSON, Carla. "The Impact of Cigarette Package Design on Perceptions of Risk". *Journal of Public Health* 345 (2009); MADELINE et. AL., "The Cigarette Pack as Image: New Evidence from Tobacco Industry Documents" (2002) 11 (Suppl 1) *Tobacco Control* i73. Citado por FLAUNCE, Thomas A., ob. cit. p. 200.

Las medidas contenidas en el TPP han sido fuertemente atacadas por las multinacionales del sector y por varios países exportadores de tabaco, entre ellos la República Dominicana. Los opositores alegan que las medidas violan tanto las normas internas sobre protección de propiedad industrial en Australia como los compromisos internacionales de este país en su calidad de miembro de la OMC y signataria del ADPIC¹⁴, del Acuerdo OTC¹⁵ y la Convención de París¹⁶, entre otros acuerdos bilaterales y regionales de comercio internacional e inversión que protegen la propiedad industrial y promueven prácticas leales de comercio.

La República Dominicana ha sido muy activa en cuestionar las medidas de empaquetado genérico impuesto por Australia. En junio de 2011, en las reuniones de los consejos de la OTC y del ADPIC, nuestro país denunció las medidas de Australia como no conformes a los artículos XX del GATT (1994), 2.2 del OTC y 15 (4), 17 y 20 del ADPIC. A la postura dominicana se unieron Honduras, Nicaragua, Ucrania, Filipinas, Zambia, México, Cuba y Ecuador; en tanto, Nueva Zelanda, Uruguay y Noruega brindaron su apoyo a Australia.

Para abril de 2014, la República Dominicana solicitó formalmente la designación de un grupo especial ante la OMC para que revise si el TPP contraviene las normas de la OMC, en especial las contenidas en el OTC y el ADPIC. Esta disputa está pendiente de decisión. Se espera que el grupo especial rinda su informe para finales de 2016 o inicios de 2017; la decisión que se tome podrá ser apelada ante el órgano de apelación de la OMC.

Australia no es el único país con medidas de empaquetado genérico, pero es el que las ha llevado más lejos, con una formal implementación desde hace casi cinco años. Actualmente, Irlanda y el Reino Unido tienen medidas aprobadas que empezarán a implementarse a partir de mayo del 2016 y para mayo de 2017 se considerará la comercialización de productos del tabaco como una práctica ilícita si no cumple con las medidas de empaquetado genérico. Canadá y Francia también han lanzado proyectos, aunque no han madurado. En otros países como Noruega, Hungría, Singapur, India, Nueva Zelanda, Turquía, Finlandia, África del Sur y Uruguay se discute la posibilidad de implementar medidas similares a la de Australia¹⁷. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, se han implementado una serie de medidas entre el 2005 y 2009, que incluyen la prohibición de utilizar una marca en más de un producto (por ejemplo, Marlboro Rojo, Dorado y Azul), de

usar la marca en otros productos (como encendedores y camisetas), de hacer cualquier clase de publicidad o y la exhibición del producto en puntos de venta, además de obligar a los fabricantes a insertar advertencias sanitarias obligatorias que ocupen el 80 % del empaquetado¹⁸. En declaraciones recientes, su actual presidente ha expresado el interés de implementar la “cajilla plana”¹⁹.

LAS DISPOSICIONES DE EMPAQUETADO GENÉRICO, EL ADPIC Y LA CONVENCIÓN DE PARÍS

El objetivo de una marca es distinguir el producto o servicio de una empresa de los productos y servicios de la misma especie de otros. Por su parte, el empaquetado genérico procura aniquilar todo rasgo distintivo. De esta forma, los rasgos distintivos de las marcas registradas al amparo de la Convención de París y el ADPIC no pueden ser explotados tal cual. Australia argumenta que ha dado pasos para asegurar que las medidas de empaquetado genérico no afecten los derechos de los titulares de marcas²⁰. Asimismo, argumenta que en vista de que las medidas están basadas en políticas públicas de salud, son justificadas y, por ende, no violan los acuerdos de la OMC.

Los países reclamantes centran sus argumentos en que el empaquetado genérico fracasa en dar efecto a los derechos legítimos de los titulares de marcas como fueron registradas en sus países de origen (tal cual) y constituyen un obstáculo injustificado en el uso de marcas²¹. Sobre la base de lo anterior, estos opinan que el TPP sí viola las disposiciones de los artículos 2.1., 15.4, 16, 17 y 20 del ADPIC y los artículos 6 *quinquies*(B) y 7 de la Convención de París, cuyas provisiones se encuentran incorporadas al ADPIC mediante el artículo 2.1²².

Los críticos del TPP advierten que la aplicación de estas medidas establece una discriminación del uso de las marcas en función de la naturaleza del producto, lo que viola el artículo 15.4 según el cual “la naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca”. Por su parte, los defensores del TPP sostienen que ese artículo se refiere únicamente al derecho de registro de la marca y “no puede ser interpretado como una prohibición a que un Miembro limite o prohíba el uso de marcas por razones de salud pública, seguridad entre otras²³”.

Para Gervais, aunque los artículos 2.1 y 15.4²⁴ del ADPIC y los artículos 6 *quinquies*(B) y 7 de la Convención de París, de mane-

14 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

15 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.

16 Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1967.

17 Plain Packaging – International Overview. Canadian Cancer Society. November 16, 2015, [http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_960.pdf].

18 “Empaquetado genérico: El Presidente de Uruguay y Oncólogo, Tabaré Vázquez, anuncia nuevas medidas para combatir el tabaquismo”. 25 noviembre 2015. [http://www.fernandezsecco.com/empaquetado-genérico-el-presidente-de-uruguay-y-oncologo-tabare-vazquez-anuncia-nuevas-medidas-para-combatir-el-tabaquismo/].

19 Ídem.

20 GROSSE RUSE-KHAN, Henning. “Litigating Intellectual Property Rights in Investor-State Arbitration: From Plain Packaging to Patent Revocation”. Paper núm. 52/2014 (septiembre 2014), University of Cambridge. Faculty of Law. [http://www.law.cam.ac.uk/ssrn/].

21 Ídem.

22 Artículo 2.1: “En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967)”.

23 CORREA, C. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement*: Oxford University Press, 2007), n. 143, p 182. Citado por VOON, T; MITCHELL, A., op. Cit.

24 Artículo 15.4: “La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca”.

25 GERVAIS, Daniel. “Analysis of the Compatibility of certain Tobacco Product Packaging Rules with the TRIPS Agreement and the Paris Convention”. 30 de noviembre 2010. [66]. [http://www.jti.com/files/4513/3164/0486/Gervais.pdf].



ra literal, hablen del registro, su espíritu es permitir el uso²⁵. También analiza el artículo 20²⁶ del ADPIC para fortalecer su posición, puesto que ese artículo obliga a justificar las restricciones al uso de las marcas²⁷. En su opinión, Gervais concluye que las medidas tomadas por Australia y otros miembros de la OMC podrían ser declaradas incompatibles con el ADPIC si no logran demostrar que el empaquetado genérico ha sido eficaz en la consecución de los objetivos de salud pública que persiguen²⁸.

Es decir, para determinar si las medidas de empaquetado genérico cumplen o no con las disposiciones del Acuerdo, se hace necesario definir cuándo existe una razón “justificable” para concluir si el etiquetado genérico viola o no las disposiciones del referido artículo 20.

La posición de Australia y de los que apoyan su posición es que el mismo ADPIC, en su artículo 7, dispone que la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones; en el mismo sentido, el artículo 8 dispone que los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública, siempre que tales medidas sean compatibles con el Acuerdo. En resumen, la posición australiana es que siempre que las medidas de empaqueta-

do genérico cumplan con sus objetivos, deberán ser consideradas como medidas justificables de salud.

El sector relevante en contra del empaquetado genérico y países como el nuestro argumentan que la medida no es justificable. Aunque es indiscutible la necesidad y procedencia de adoptar medidas de salud pública, los opositores al TPP basan sus argumentos en que Australia ha fallado en demostrar de qué manera el empaquetado genérico desincentiva el consumo de productos derivados del tabaco, presentando estudios de mercado en los que se evidencia que en el año siguiente a la implementación del TPP el consumo de tabaco se incrementó.²⁹ Además, argumentan que Australia debió realizar una valoración individual de cada una de las marcas para determinar cuáles de ellas tenían efectos nocivos para la salud y no lanzarse a implementar una medida general que afecta a todas las marcas de tabaco.

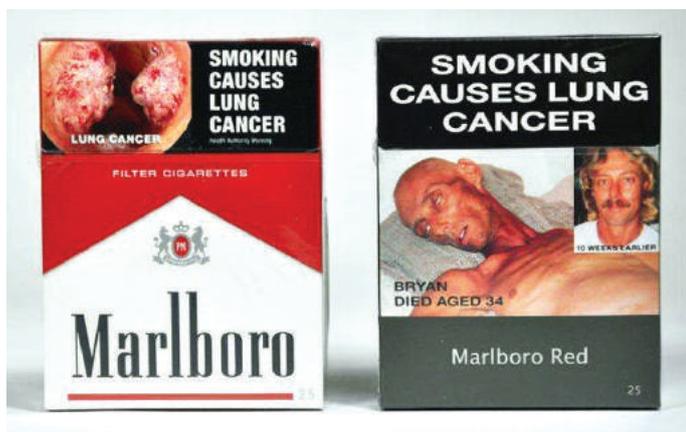
Toda la discusión se ha volcado en determinar si las convenciones sobre protección de derechos de marca brindan a los titulares solamente un “derecho negativo” para impedir ciertos actos por parte de terceros; o si, por el contrario, ofrecen al titular el “derecho positivo” de hacer uso exclusivo de la marca tal cual. A este respecto, la OMC ha dado respuestas ambivalentes. Por ejemplo, en la decisión del panel de la OMC en el caso de Comunidades Europeas-Protección de las Marcas de Fábrica o de Comercio

26 Artículo 20: “No se complicará injustificadamente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada conjuntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa”.

27 GERVAIS, D., *ob. cit.* [30].

28 *Ibid.* [4].

29 MINTON, Michelle. “Has Plain Packaging Reduced Tobacco Consumption?”. Enterprise Institute. 23 de septiembre de 2015. [<https://cei.org/blog/has-plain-packaging-reduced-tobacco-consumption>].



y las Indicaciones Geográficas en el caso de los productos Agrícolas y los Productos Alimenticios, ha dicho que el “titular de una marca tiene un interés legítimo en preservar la distintividad de su marca”, incluyendo “un interés en utilizar su propia marca en conexión con los bienes y servicios relevantes”.³⁰ Empero, este mismo panel describe como una “característica fundamental de la protección [de la PI]” el hecho de que dicho Acuerdo “no otorga generalmente derechos positivos” para explotar o utilizar una determinada marca, sino, “por el contrario prevé la concesión de derechos negativos para impedir ciertos actos”³¹.

EL POSIBLE EFECTO DOMINÓ

Defensores de la propiedad industrial han expresado su temor sobre el potencial efecto dominó que puede acarrear el empaquetado genérico para otros productos que sean considerados perjudiciales para la salud, como el alcohol o ciertos tipos de alimentos, o para servicios de entretenimiento. El temor no es infundado.

Se reporta que en el año 2014 Indonesia discutió una norma para exigir que las bebidas con un porcentaje de alcohol mayor

al 20 %, incluyeran en su empaque advertencias gráficas de salud o utilizaran un empaque genérico.³²

BIBLIOGRAFÍA

CANADIAN CANCER SOCIETY. “Plain Packaging – International Overview” (16 de noviembre 2015) [en línea] http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_960.pdf.

FAUNCE, Thomas A. *Plain packaging in a broader regulatory framework: preventing false claims and investor-state lobbying*: Massachusetts, Public Health and Plain Packaging of Cigarettes, Legal Issues, Edward Elgar Publishing Limited, 2012.

GERVAIS, Daniel. “Analysis of the Compatibility of certain Tobacco Product Packaging Rules with the TRIPS Agreement and the Paris Convention” (30 de noviembre 2010) [en línea] <http://www.jti.com/files/4513/3164/0486/Gervais.pdf>.

GROSSE RUSE-KHAN, Henning. “Litigating Intellectual Property Rights in Investor-State Arbitration: From Plain Packaging to Patent Revocation”. Paper núm. 52/2014, University of Cambridge, Faculty of Law (septiembre 2014) [en línea] <http://www.law.cam.ac.uk/ssrn/>.

LITTLE, Trevor. “First domino ready to fall as alcohol plain packaging move pondered”. *Trevor Little, World Trademark Review (7 de julio de 2014) Disponible en [http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=bbbd0ee5-65f1-4692-b865-82b6e39d6f67]*.

MINTON, Michelle. “Has Plain Packaging Reduced Tobacco Consumption?”. *Enterprise Institute* (23 de septiembre de 2015) [en línea] <https://cei.org/blog/has-plain-packaging-reduced-tobacco-consumption>.

MITCHELL, A.; WURZBERGER, S. “Boxed in? Australia’s Plain Tobacco Packaging Initiative and International Investment Law”. *Research Paper núm. 559, The University of Melbourne, Melbourne Law School* (28 de julio 2011) [en línea] <http://ssrn.com>.

The Department of Health. “Tobacco key facts and figures”. *Australia Government* (26 de agosto de 2015) [en línea] <http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/tobacco-kff>.

VOON, T.; MITCHELL, A. “Face Off: Assessing WTO Challenges to Australia’s Scheme for Plain Packaging”. *Public Law Review, Vol. 22, No. 3, pp. 218–240, 2011.* [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1995015]

WHITE, V.; WILLIAMS, T.; WAKERFIELD, M. “Has introduction of plain packaging with larger graphic health warnings changed adolescent’s perceptions of cigarette packs and brands?”. *Centre for Behavioural Research in Cancer, Cancer Council Victoria, Melbourne, Victoria, Australia.* [http://tobaccocontrol.bmj.com/content/24/Suppl_2/ii42.full.pdf+html].

30 Organización Mundial de Comercio. “Comunidades Europeas - Protección de las Marcas de Fábrica o de Comercio y las Indicaciones Geográficas en el caso De los Productos Agrícolas y Los Productos Alimenticios”. Reporte del Panel. WT/DS290/R. 15 de marzo de 2015, n. 125 at 125 at [7.664].

31 *Ídem*, n. 125 at [7.246].

32 LITTLE, Trevor. “First domino ready to fall as alcohol plain packaging move pondered”. *Trevor Little, World Trademark Review (7 de julio de 2014)* [<http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=bbbd0ee5-65f1-4692-b865-82b6e39d6f67>].

LA HERRAMIENTA PERFECTA



GACETA JUDICIAL SERVICIO DE CORRECCIÓN DE ESTILO

El nuevo servicio de corrección de estilo está a cargo de profesionales expertos, que se asegurarán de que los documentos técnicos y especializados que desee difundir sean adecuados, precisos y coherentes, con todo el prestigio y garantía de la revista Gaceta Judicial, líder en temas jurídicos.

Incluye:

- Corrección de estilo, ortotipográfico y gramatical.
- Control de criterios de adecuación, cohesión y precisión en terminología jurídica.



**Gaceta
Judicial**

Mucho más que una revista

Calle Pablo Casals No. 12 esq. El Callao, Reparto Serrallés.
Edificio Guzmán Ariza, 2do. piso, Santo Domingo, R.D.
809 540 3455 | Fax: 809-540-3401 | www.gacetajudicial.com.do



Marcas

¿Resulta más difícil (aún) registrar marcas tridimensionales?

Resumen: Se comentan dos decisiones sobre marcas tridimensionales dictadas en Europa como marco para señalar las dificultades que conlleva caracterizar la distintividad en este tipo de signos.

Palabras Claves: Marcas tridimensionales, distintividad, Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, República Dominicana.

INTRODUCCIÓN

Las marcas tridimensionales son aquellas que se representan en volumen y tres dimensiones. Están reconocidas en la República Dominicana por la Ley núm. 20-00 en su artículo 72, numeral uno, que indica de forma expresa que dentro de los signos que pueden ser marcas están las “formas tridimensionales” y “la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas”¹. La forma triangular del chocolate Toblerone® siempre ha sido un buen ejemplo de estas marcas.

Como marca, la forma tridimensional debe tener el grado de distintividad requerido para el registro de toda marca para poder excluir dicha forma, en buena lid, de su uso por terceros. Según jurisprudencia constante, una marca que posee carácter distintivo en el sentido de la ley debe servir para identificar los bienes o servicios respecto de los cuales se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y así distinguir los bienes de los de otras empresas².

Las marcas tridimensionales no pueden consistir en la naturaleza misma³ de los productos y tampoco en la forma que sea ne-

cesaria para que esos productos obtengan un resultado técnico. Ambas reglas se encuentran en nuestra Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Últimamente, se han rendido a nivel internacional decisiones sobre estas marcas que queremos comentar. Se trata de dos marcas icónicas que regularmente han sido asociadas con una protección de sus formas tridimensionales: Coca Cola® y chocolates KitKat®.

EL KIT Y EL KAT

Nestlé solicitó el registro en el Reino Unido de la forma de las barras de su famoso chocolate KitKat. Al objetarse el registro y además sobrevenir una oposición de su competidor Cadbury, el tribunal inglés solicitó la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que, con la aclaración de varias preguntas, se pudiese dar una mejor decisión. La decisión final inglesa fue dictada el 20 de enero de 2016. La Corte Europea había evacuado su decisión el 16 de septiembre de 2015.

En sus párrafos iniciales, la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea⁴ explica el origen del producto: fue puesto en

1 Art. 72, numeral 1, Ley núm. 20-00 del 8 de mayo del 2000, modificada por la Ley núm. 424-06 de 2006.

2 *Freixenet v OHIM*, C344/10 P and C345/10 P, ECR, EU:C:2011:680, párrafo 49, citada por la sentencia Coca-Cola del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, febrero de 2016.

3 Artículo 73, literales a y b, Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

4 *Case C-215/14 Societe des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd* en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&ir=&occ=first&part=1&cid=5377>.



el mercado del Reino Unido en el año 1935 por Rowntree & Co., Ltd., bajo el nombre "Rowntree's Chocolate Crisp". En 1937, el nombre del producto fue cambiado por "Kit Kat Chocolate Crisp" y luego recortado simplemente a "Kit Kat". En 1988 fue adquirido por Nestlé. Por mucho tiempo fue vendido con solo dos barras envueltas en papel de aluminio en su interior y el paquete rojo y blanco con las letras grandes KitKat. El logo ha cambiado, pero no mucho⁵. La forma del producto ha sido casi la misma desde 1935, con solamente cambios ligeros en tamaño.

La Corte anotó que en cada barra siempre ha estado identificada la marca KitKat.

El 8 de julio de 2010, Nestlé solicitó en el Reino Unido el registro del signo tridimensional, según esta figura en blanco y negro:

Estas formas de las barras difieren de la forma actual del chocolate KitKat y la solicitud no contenía la palabra "KitKat", como ha sido su costumbre.

El argumento básico de Nestlé era que la presentación física del chocolate había adquirido una forma característica y distintiva asociada con la compañía y que debía reconocerse como marca. Para este reconocimiento, Nestlé llevó, como argumento principal, estudios de mercado en los que el 90 % de las personas a quienes se les presentó el producto identificaron la fi-

gura de los cuatro dedos que se les mostró como "KitKat" o de alguna manera utilizaron esa palabra en sus respuestas.

De conformidad con el examinador de la oficina de marcas del Reino Unido, KitKat tiene tres componentes básicos:

- la forma de losa rectangular;
- los surcos dividiendo las cuatro barras, los cuales parecen cuatro dedos, y
- el número de ranuras.

El tribunal examinó estas tres funciones para determinar que la forma no tenía un carácter distintivo que ameritara protección. En sus consideraciones, la Corte Europea señaló que cada característica es independiente una de la otra, por lo que cualquiera de ellas, considerando la funcionalidad y el carácter genérico de la forma, bastaba para rechazar el registro.

Respecto de la primera, indicó que se trata de una forma natural de los chocolates en barra, ya que por su naturaleza vienen en forma rectangular. Sobre la segunda, consideró que los surcos sirven para que los consumidores puedan romper fácilmente el chocolate, lo que equivale a un resultado técnico. A propósito de la tercera, también tomó en cuenta el resultado técnico, ya que los moldes eran necesarios para conseguir esa forma de ranuras.

⁵ Párrafo 10 de la decisión.



Una de las preguntas que debía resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea era si el público realmente reconoce a los chocolates KitKat por la forma del chocolate o porque está presente la envoltura roja y blanca con letras itálicas que se ha popularizado tanto. Sobre este aspecto estableció lo siguiente:

Por lo tanto, independientemente si el signo se utiliza como parte de una marca registrada o en conjunto con la marca registrada, la condición fundamental es que, como consecuencia de ese uso, el signo cuyo registro se solicita una marca pueda servir para identificar, en las mentes de la clase pertinente de las personas, las mercancías a que se refiere y atribuírsele una procedencia empresarial determinada⁶.

De manera concreta, la Corte Europea indicó que “el solicitante de la marca de comercio debe demostrar que la marca por sí sola, separada de cualquier otra marca que también puede estar presente, identifique a la empresa particular de las cuales se originan las mercancías”.⁷

Por la forma del procedimiento europeo, luego de la decisión de la Corte Europea, el caso volvió al High Court of Justice, Chancery Division⁸. El juez Arnold criticó la decisión de la Corte, ya que las preguntas que había enviado fueron cambiadas y el sentido no era el mismo. De todas formas, desistió de volver a realizar las preguntas y rechazó la apelación de Nestlé.

Con la decisión final de enero de este año no se pudo comprobar que la forma era realmente característica para tener distintividad y que el público la percibía como proveniente del fabricante (Nestlé).

COCA COLA, LA CHISPA DE LA VIDA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó en febrero de 2016⁹ una solicitud de marca tridimensional hecha por The Coca-Cola Company para la forma de su botella sin los acanalados que le son característicos. Más adelante explicaremos la descripción solicitada exactamente.

Esta solicitud se refería a objetos que incluían “botellas metálicas, de vidrio y plástico”, bajo el argumento de que esta figura era la evolución natural de su botella icónica. En marzo de 2014,

6 Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, párrafo 28, citada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, párrafo 65.

7 Párrafo 66 decisión Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

8 Case No. CH/2014/0392, CH/2013/0394. Neutral Citation Number: [2016] EWHC 50 (Ch) 20 January 2016. Hon. Mr. Justice Arnold. Sociéty Des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd.

9 JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Eighth Chamber) 24 February 2016. Case T411/14 en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174563&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=862608#Footnote>.

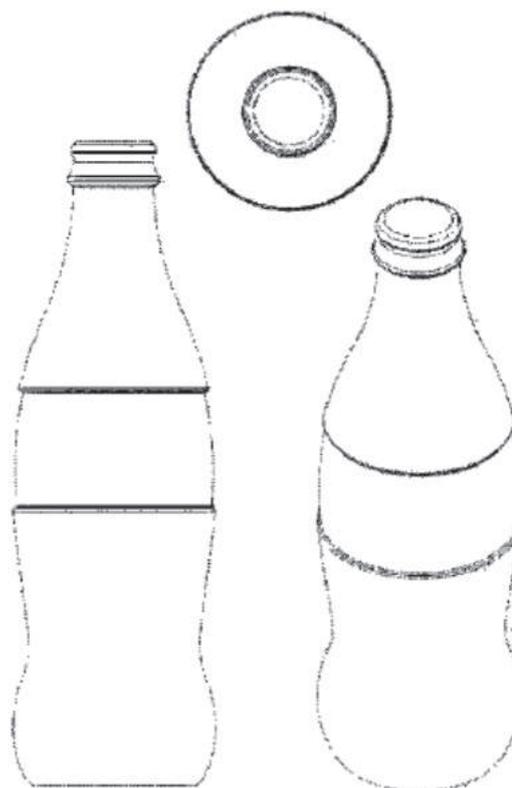


la OHIM¹⁰ rechazó la solicitud de registro sobre la base de que la figura no tenía la distintividad requerida en lo que respecta a la cobertura de la clase solicitada.

La distintividad que comentábamos al inicio de este artículo debe darse, según la sentencia de Coca-Cola, con respecto a los productos y servicios de la clase a la que se le aplica y manifestarse también en la percepción que el público tenga sobre la marca.

Sin embargo, para la aplicación de ese criterio se debe tener en cuenta que la percepción de un consumidor promedio no es necesariamente la misma en relación con una marca tridimensional que consista en la apariencia de los productos mismos, y una marca denominativa o mixta, que consiste en un signo independiente a la apariencia del producto que sirve de marca. Los consumidores promedios no están habituados a asumir el origen de los productos sobre la base de su forma o la forma de sus empaques en la ausencia de palabra o elemento gráfico y puede ser más difícil establecer el carácter distintivo en la marca tridimensional en relación con la marca denominativa o gráfica¹¹.

Entre las argumentaciones y fundamentos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea destaca el que señala que como los artículos líquidos deben necesariamente estar empacados para la venta, el consumidor promedio considerará que la forma de empaquetar más común será en forma de un pequeño contenedor (normalmente una botella). Una marca tridimensional que consista en un contenedor no puede ser dis-



10 Oficina de Armonización del Mercado Interior; en inglés Office for Harmonisation in the Internal Market.
11 Citado en decisión del Tribunal de Justicia la Unión Europea *Freixenet v OHIM*, EU:C:2011:680, párrafo 46.

tintiva, a menos que le permita al consumidor promedio distinguir esos productos de los demás, sin mayor examen o comparación y sin que se le requiera que preste mayor atención¹².

Coca-Cola había explicado que su diseño de marca tridimensional se refería a lo siguiente:

La marca solicitada consiste en una base plana que se curva hacia fuera para darle una apariencia acampanada; una sección cónica que se afina hacia el interior y se extiende hasta la primera línea horizontal para formar una forma de trapecio; un centro abultado que es una inserción ligera y tiene una apariencia vertical, aunque los lados ligeramente curvan para proporcionar un perfil liso; y una sección superior que se va estrechando hacia arriba como un embudo y sobresale un poco en el cuello.¹³

Aunque la Corte tomó la solicitud como un todo, fue analizando por partes la marca solicitada. En este análisis, los jueces llegaron a la conclusión de que se trataba de una combinación de elementos, cada uno de los cuales era comúnmente utilizado en el comercio de bienes en la clase donde fue solicitada y no llegaba a la distintividad requerida.

Para llegar a esa conclusión, la Corte fue de abajo hacia arriba en el modelo de botella solicitado:

Parte inferior: Consideraron que aun cuando existan botellas diferentes en el mercado, la solicitud no tenía nada de distintivo.

En el centro: Tomaron en cuenta dos puntos importantes: a) En ese punto, los fabricantes de bebidas suelen incluir las etiquetas con la información de la marca, ingredientes y demás información que regulatoriamente necesitan mostrar, y b) la ligera curva que tiene no ofrece ningún carácter distintivo y mucho menos permite inferir de donde proviene.

Parte superior: La solicitud de marca consistía en una forma de embudo que se abomba un poco en el cuello. Esta forma es bastante similar a las botellas que hay en el mercado y a las normas y costumbres del sector. Aunque es la única parte en la que consideró que había algo de originalidad, también insinuó un aspecto funcional en ella.

Así, la forma de una silueta curva de la marca solicitada representaba la suma de sus partes, vale decir una botella, como la mayoría en el mercado.

En la otra parte de la decisión, que no analiza la marca en sí sino la percepción que el público tenga sobre la marca, la corte general entendió que de los estudios de mercado depositados por Coca-Cola no se desprendía que en todos (o en la mayoría) de los Estados de la Unión Europea había adquirido distintividad. Los estudios solamente se realizaron en diez Estados, sin completar los veintisiete.

En definitiva, otorgar la marca en las circunstancias establecidas por la corte general, si bien se trata de un mercado muy competitivo, donde los jugadores tienen que llevar al máximo sus destrezas para diferenciarse de los demás, no podía hacerse a través de la facilidad perpetua de excluir a terceros en funcionalidades y diseños comunes en el mercado.

CONCLUSIÓN

El carácter distintivo de las marcas tridimensionales es constantemente confundido con la función técnica del producto, es decir con lo que debería ser un diseño industrial. Ese carácter distintivo debe alejarse de la funcionalidad y también de lo habitual o natural del producto. En el caso de Coca-Cola, alejarse de la forma habitual de las botellas.

Resulta muy importante tener una marca denominativa fuerte y un logo bastante distintivo para que luego se pueda pensar en una forma distinta a la que utilizan los competidores del producto y que sea diferente a la forma usual que este deba utilizar para optar por una marca tridimensional.

En conclusión, conseguir el reconocimiento de uso exclusivo de este tipo de marca es muy complejo. Su distintividad debe ser esencialmente visible para que pueda realmente ser diferenciada de las marcas de los competidores. En el caso de los contenedores son aplicables las leyes de la física, pues si se necesita un embudo para tomar, no puede tener una forma opuesta a la corriente; para artículos comestibles, no puede ser la forma usual en la que estos vienen.

BIBLIOGRAFÍA

- HIGH COURT OF JUSTICE, CHANCERY DIVISION. Case num. CH/2014/0392, CH/2013/0394. Neutral Citation Number: [2016] EWHC 50 (Ch) 20 January 2016. Hon. Mr. Justice Arnold. *Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd*.
- REPÚBLICA DOMINICANA. Ley núm. 20-00 del 8 de mayo del 2000, modificada por la Ley núm. 424-06 de 2006.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. *Case C-215/14 Societe des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd* en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=firt&part=1&cid=5377>.
- *Case Judgment of the General Court (Eighth Chamber) 24 February 2016. Case T411/14* en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174563&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=862608#Footnote>.
 - *Colloseum Holding*, C-12/12, EU:C:2013:253.
 - *Freixenet v OHIM*, C344/10 P and C345/10 P, ECR, EU:C:2011:680.

¹² Citado en decisión del Tribunal de Justicia la Unión Europea, *Henkel*, C218/01, ECR, EU:C:2004:88, párrafo 53 (12 febrero 2004) y *Eurocermex v OHIM (forma de una botella de cerveza)*, T399/02, ECR, EU:T:2004:120, párrafo 24 (29 abril 2004).

¹³ Citado en el párrafo 42 de la decisión del Tribunal de Justicia la Unión Europea.



**LEY NÚM. 544-14
SOBRE DERECHO
INTERNACIONAL
PRIVADO DE
LA REPÚBLICA
DOMINICANA**

Presentación de
Édynson Alarcón

Incluye índice
alfabético

60 páginas

Edición 2015

Haga sus pedidos

809 540 3455 | 809 540 3014 | Fax 809 540 3401

libreria@gacetajudicial.com.do | www.gacetajudicial.com.do

Pablo Casals núm. 12, edificio Guzmán Ariza, 2.º piso, ensanche Serrallés, Santo Domingo 10125, República Dominicana



Orlando Jorge Mera¹

Socio de la firma Jorge Mera & Villegas, expresidente del INDOTEL (2000-2004), profesor de Derecho de Propiedad Intelectual en la PUCMM.
jmv.ojm@codetel.net.do

Derecho de Autor

Reglas sobre el uso de las redes sociales en publicidad y propaganda de terceros

Resumen: Se exponen las condicionantes de uso de los emblemas de redes sociales.

Palabras Claves: Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, marca, publicidad, propiedad intelectual, República Dominicana.

Ahora que estamos en plena campaña electoral, es muy común ver en la propaganda de los diferentes candidatos presidenciales, congresuales y municipales los logos de las principales redes sociales, como una forma de exhibir su conexión con la llamada “Política 2.0”, es decir, mostrar que sus respectivas campañas están conectadas con la realidad de las tecnologías de la información y la comunicación.

Al margen de que sea real o no, lo cierto es que cabe preguntarse si el uso de los logos de las principales redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, entre otras, es conforme a las reglas de propiedad intelectual establecidas por estas empresas, que le dedican gran parte de su presupuesto a la defensa de sus derechos.

La misma pregunta se debe hacer con respecto a la publicidad de las empresas que, de igual manera, usan los logos de estas redes sociales en sus promociones y propaganda.

Para mayor facilidad, veamos las reglas de cada una de las principales redes sociales para usar sus logos en anuncios y promociones por parte de terceros.

I. FACEBOOK

Para poder usar el logo de Facebook, debe adquirirse permiso para compartir contenido de otro usuario, publicar información personalmente identificable (nombres, usuarios, fotos de perfil) y logos/marcas/nombres de terceros. Por lo usual, estas disposiciones se prohíben o permiten en los términos de privacidad de cada usuario.

Está prohibido:

- Modificar el contenido de cómo se ve en Facebook difuminando, editando, redactando, anotando, recortando o cambiando la relación de aspecto.
- Eliminar, ocultar o alterar la identidad de cualquier persona en Facebook.
- Mostrar contenido de Facebook con el contenido de otros medios sociales sin separación clara y diferenciación visual.
- Utilizar la marca Facebook de una manera que implique asociación, patrocinio o respaldo.
- Combinar cualquier parte de la marca Facebook con su nombre, marcas o términos genéricos.

¹ El autor agradece la colaboración de la estudiante Sarah Suzaña para este artículo.



- Usar las marcas, nombres, nombres de dominio, logotipos u otros contenidos que imiten o se podrían confundir con Facebook.
- Presentar Facebook de una manera que sea el rasgo más distintivo o prominente de lo que se esté creando.
- Utilizar los iconos, imágenes o marcas para representar Facebook aparte de lo que se encuentra en el centro de recursos.
- Modificar activos de marca de Facebook en forma alguna, como cambiar el diseño o color².

II. TWITTER

Las marcas de Twitter incluyen, entre otras, el nombre de Twitter, el logo, el término “tweet” y cualquier palabra, frase, imagen u otra designación que identifique la fuente u origen de cualquiera de los productos de Twitter.

El tamaño mínimo del logo debe ser de 16 píxeles y el espacio vacío alrededor del logo debe ser de al menos el 150 % del tamaño del logo en sí. En el uso de letras, ha de utilizarse la fuente Gotham.

Entre las prohibiciones figuran:

- Presentar las marcas de una manera que sugiera patrocinio o aprobación por parte de Twitter o que Twitter se confunda con otra marca. Siempre usar el logo oficial y sin modificación de Twitter para representar a Twitter.
- No se debe:
 - Usar globos de texto o palabras alrededor del logo.
 - Girar o cambiar la dirección del logo.
 - Animar el logo.
 - Rodear el logo con otras aves o criaturas.
 - Cambiar el color del logo.
 - Antropomorfizar el logo.
 - Agregar efectos especiales al logo.
 - Usar versiones anteriores del logo o cualquier signo que pueda confundirse con la marca³.

III. YOU TUBE

La marca protege tanto el diseño de la palabra YouTube (logotipo), como el ícono (un signo de “play” en un marco rojo).

² Más información en: <https://www.facebookbrand.com/>.

³ Más información: <https://twitter.com/tos?lang=es>.

El logotipo de YouTube debe aparecer siempre con la superficie mínima de espacio libre a su alrededor. Es esencial que el logotipo se mantenga libre de gráficos, descripciones, identidades y fotografías.

Tamaño:

Altura mínima para uso en línea: 25 píxeles.

Altura mínima para impresión: 0,35 pulgadas.

El ícono de YouTube solo debe utilizarse en medios sociales cuando el logotipo de YouTube estándar no funcione debido a restricciones de tamaño o formato. Su ancho mínimo en línea debe ser de 34 px; impreso es de 0.35 pulgadas.

Prohibiciones comunes a ambos elementos:

- Alterar o cubrir parcialmente el logo;
- Alterar las proporciones, la posición o el espacio entre las letras;
- Estirar, condensar, distorsionar o separar los elementos del logo;
- Alterar el color o agregar efectos (sombra, brillo, etc.);
- Reemplazar el logotipo con otro tipo de letra;
- Colocar una imagen en el logotipo;
- Rotar (en forma vertical, horizontal o diagonal) o voltear el logotipo.

El logo de YouTube no puede usarse como parte de una frase. La forma correcta de hacerlo es utilizar texto en el título y colocar el logo de YouTube en otra parte de la página⁴.

IV. INSTAGRAM

Esta red social tiene dos logos protegidos: uno es el dibujo de una cámara en blanco y negro, denominado *glyph*, y el otro, el logo de la cámara multicolor. Con ambos se debe mantener un espacio alrededor equivalente al 33.3 % del tamaño empleado. Si bien el logo multicolor no puede ser modificado en ningún modo, aquel otro en blanco y negro sí puede ser cambiado por un color sólido (nada de combinaciones de colores).

A menos que el logo (cualquiera) aparezca junto a otros logos de redes sociales, debe indicarse la frase "Síguenos en Instagram". Un permiso expreso debe solicitarse si el logo aparece en un vídeo o película.

En caso de utilizarlo en un sitio con contenidos sacados de Instagram, los derechos sobre su uso recaen sobre los usuarios. Las exigencias más allá de los términos y condiciones corren por estos.

Debe evitarse el uso de cualquier contenido que pueda ser confundido con la marca. No se puede emplear la marca de una manera que implique asociación, patrocinio o respaldo. Esto incluye la combinación de cualquier parte de la marca Instagram con un nombre de empresa, marcas o con otros términos ge-



néricos, así como hacer del término Instagram más distintivo o característico en forma prominente respecto al otro diseño.

Si bien está permitido usar las letras "insta" o "gram" como etiqueta para compartir fotos (*#hashtag*), estas palabras no pueden mezclarse con el nombre de otra marca y mucho menos con el de otra red social.

Para hablar acerca de la presencia en esta red social o de cómo un producto se le integra, siempre se debe emplear en mayúsculas la palabra Instagram y nunca modificarla o abreviarla. La palabra Instagram debe mostrarse en el mismo tamaño de fuente y estilo como el contenido que lo rodea; nunca deben usarse cualquiera de los logotipos para sustituir la palabra Instagram en una oración⁵.

CONCLUSIÓN

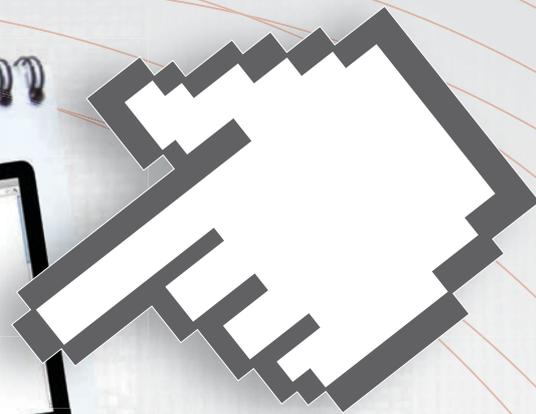
Como puede apreciarse, la publicidad y la propaganda de las corporaciones, fundaciones y organizaciones así como de personas físicas, incluyendo políticos, que utilicen los logos de las principales redes sociales, deben observar los criterios y normas establecidas para el respeto de la propiedad intelectual de las marcas que identifican estas aplicaciones que nos permiten estar más conectados.

La generalidad de dichas instituciones cumple estas normas, pero todavía existe mucho desconocimiento del uso de los logos de las redes sociales en la publicidad. La idea de este artículo es crear más conciencia sobre el respeto de la propiedad intelectual de quienes dedicaron grandes esfuerzos para crear las redes sociales, que nos ayudan a estar informados en la era del conocimiento.

⁴ Más información en: <https://www.youtube.com/yt/brand/es-419/using-logo.html>.

⁵ Más información en: <http://3835642c2693476aa717d4b78efce91b9730bcca725cf9bb0b37f51cf1.rackcdn.com/Instagram-Identity-Brand-Guidelines-Mar2015.pdf>.

Un año de
información
a un clic



Suscripción anual

Obtenga su suscripción anual a las ediciones en línea de Gaceta Judicial y a la base de datos jurídicos Lexlata, por solo RD\$ 16,500.00 más ITBIS.

Disfrute por todo un año de las ediciones en físico de Gaceta Judicial y la base de datos jurídicos Lexlata, por solo RD\$ 17,000.00 más ITBIS.

Téngala
365 días
al alcance
de su mano



Suscripción anual

**Gaceta
Judicial**

Mucho más que una revista

* Disfrute de nuestra facilidad de pago, 50 % al suscribirse y dos pagos trimestrales.

Para más información acceda a www.gacetajudicial.com.do o llame a los teléfonos 809 540 3455 | 809 540 3014



Patrimonio Cultural

El arte, la guerra y la propiedad intelectual: la historia de *La dama de oro*, de Gustav Klimt

Resumen: Se aborda el fascinante caso de un cuadro pintado por Gustav Klimt que fue expoliado a una familia judía por los nazis y que después apareció exhibiéndose en la Galería Austríaca de Viena. La sobrina del dueño de la pintura pasó por una odisea internacional para reclamar la obra, lo que incluyó litigios en Austria y Estados Unidos, donde el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, las partes acordaron dirimir el conflicto a través de un proceso arbitral en Austria. María Altmann, sobrina del dueño original de la obra y heredera de este, obtuvo ganancia de causa y trasladó la pintura a los Estados Unidos, donde se exhibe hoy en el Neue Galerie de Nueva York. Es un caso en el que los derechos de propiedad intelectual y el derecho internacional se interrelacionan junto a convenciones internacionales sobre importación, exportación y robo de arte.

Palabras Claves: Arte, obra robada, obra expoliada, importación ilegal, exportación, herencia cultural, patrimonio cultural, propiedad intelectual, arbitraje, derecho internacional.

INTRODUCCIÓN

*La dama de oro*¹ es el nombre con el que se conoce el cuadro de Gustav Klimt, considerado hoy como *La Mona Lisa* de Austria. Es, sin lugar a dudas, el cuadro más famoso de este pintor austríaco que vivió en los siglos 19 y 20. Se dice que es el primer retrato de Adele Bloch-Bauer, la esposa de Ferdinand Bloch-Bauer, un rico vienés dedicado al mercado de azúcar de remolacha.² Dicha obra, luego de un viacrucis que incluyó su saqueo por parte de los nazis y la batalla legal para su recuperación, se encuentra hoy en día en el Neue Galerie de Nueva York, luego de que fuese adquirida por

Ronald Lauder, heredero del emporio de Estée Lauder, en 135 millones de dólares.³

I. LA DAMA DE ORO

Gustav Klimt fue un pintor reconocido en Viena por su falta de convencionalismo. Entre sus amigos se encontraban otros famosos austríacos como Gustav Mahler y el biógrafo Stefan Zweig, así como el escritor norteamericano Mark Twain⁴. Klimt tenía un estilo de pintura modernista, más a la forma de Pablo Picasso, un estilo que no era bien visto por la sociedad conservadora vienesa de

1 O'CONNOR, Anne-Marie. *The Lady in Gold*, 10.ª ed.: Borzoi Book, publicado por Alfred A. Knopf, 2015, p. 59. Nombre por el que se conoce hoy el cuadro de Klimt de Adele Bloch-Bauer I.

2 *Ibid.*, p. 19.

3 *Ibid.*, p. 269.

4 Samuel Clemens fue un escritor norteamericano que vivió en Viena a partir del 1897 y que escribía bajo el seudónimo de Mark Twain, *ibid.*, p. 30.



la época. Gustav Klimt empezó a ser exitoso entre la gran sociedad judía que se desarrollaba en Viena y desafió lo que hoy muchas veces llamamos el *establishment* o *statu quo*.

Ferdinand Bloch-Bauer encargó a principios de los 1900 a Gustav Klimt, ya un pintor famoso para esa época, un retrato de su esposa Adele.⁵ Klimt pintó no uno, sino varios cuadros de Adele, pero el cuadro que se denomina *La dama de oro* es el objeto de este artículo por la historia que se tejó a su alrededor.

Adele murió de tuberculosis en 1925 y dejó un testamento en el que señaló que ese y otros dos cuadros de Klimt, a la muerte de su esposo, debían ser donados a la Galería Nacional de Austria —mejor conocida como el Belvedere desde el 2007⁶—, testamento con el que su esposo estuvo de acuerdo en el momento (los cuadros eran de él), pues la pareja no tuvo hijos.

Llegó la intervención nazi a Austria el 12 de marzo del 1938 y Ferdinand Bloch-Bauer se vio precisado a huir de Viena dejando atrás toda su colección de arte y demás pertenencias.⁷ Estas fueron confiscadas por los nazis. *La dama de oro*, entre otras pinturas, fue entregada por el doctor Erich Fuehrer, el abogado nazi que liquidó las posesiones de Bloch-Bauer, a la Galería Austríaca en el 1941, señalando que la entregaba en cumplimiento del testamento de Adele.⁸

Bloch-Bauer, antes de morir en su exilio en Suiza, dejó un testamento en el que revocó todos los testamentos anteriores y legó la propiedad de las obras de Klimt a tres sobrinos: Robert, Luise y María, los hijos de su hermano Gustav y Theresa (hermana de Adele)⁹.

II. EL LITIGIO

María Altmann, la sobrina de Ferdinand Bloch-Bauer, ya en el exilio en Estados Unidos y norteamericana desde el año 1945, inició a los 82 años de edad una batalla para recobrar las obras legadas por su tío. La representa como abogado E. Randol Schoenberg¹⁰, quien fue contactado por ser el nieto de su mejor amiga. Schoenberg se interesa en el caso y lo asume de manera personal, quizás también por su origen austriaco y judío, ya que sus abuelos judíos tuvieron que abandonar Austria en 1938 debido a la invasión nazi.

El primer esfuerzo para recuperar las obras se dio precisamente en 1945, cuando ya había surgido la Segunda República de Austria y se había declarado que todas las transacciones realizadas por los nazis debían considerarse nulas. No obstante esto, los Altmann (María y su hermano) no tuvieron éxito en lograr la recuperación de esta pintura, aunque sí recuperaron otra pintura de Klimt de la colección privada del doctor Fuehrer. En 1947, el Museo de la Ciudad de Viena ofreció devolver las pinturas de Klimt que tenía (inclu-

yendo *La dama de oro*) a cambio de una compensación en dinero por el equivalente de su valor de adquisición, oferta que fue rechazada por los herederos.

No fue hasta el año 1998 cuando la Galería Austríaca, con motivo de otro escándalo internacional, abrió sus archivos y dio a conocer los documentos que sirvieron de base para la tenencia de las pinturas reclamadas por los Altmann y, entre estos, destacaba el testamento de Adele. El gobierno austríaco creó asimismo un comité compuesto por miembros del gobierno e historiadores para asesorar al ministro de Educación y Cultura, que tenía el encargo de devolver las obras reclamadas a sus verdaderos propietarios. No obstante esto, el comité negó el retorno de los seis cuadros reclamados por los Altmann. Altmann decidió, en 1999, entablar un litigio en Austria para reclamar su herencia. Los altos costos involucrados para el inicio del litigio —según la ley debía pagarse un 1.2 % del valor involucrado en la controversia— lo hicieron incosteable.¹¹

Así las cosas, en el año 2000 Altmann inició un litigio contra la República de Austria y la galería en un tribunal federal de California, donde reside en los Estados Unidos de América. Luego de cinco años de litigio en varios tribunales y en el que incluso intervino una sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos¹², Altmann y el gobierno de Austria acordaron resolver todas las disputas mediante un arbitraje que culminó en 2006 con la aceptación por parte de Austria de devolver las seis pinturas a la señora Altmann.

Se dice que María Altmann donó el dinero que recibió por la venta de esta y otras pinturas de Klimt que recuperó y que se negó a dejarlas en Austria porque entendía que ese país se había asociado con aquellos que despojaron a su familia de su patrimonio en la época nazi.

III. LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE COMO HERENCIA O PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

A través de la historia, las guerras han expuesto las obras de arte a expoliaciones o robos —en ocasiones al ser consideradas como trofeos de guerra— y en otros casos a su destrucción, como consecuencia de los actos propios de la guerra. Hoy en día, estas prácticas se encuentran prohibidas no solo por leyes nacionales sino por el derecho internacional, pero esto no siempre ha sido así.

Polibio, el gran historiador griego, señaló:

Uno quizás tiene ciertas razones para amasar oro y plata; de hecho, sería imposible obtener dominio universal sin apropiarse de estos recursos de otras personas, con la finalidad de debili-

5 *Ibid.*, p. 42. "Klimt era el pintor del momento. La comisión de un cuadro a Klimt costaba 4,000 coronas, una cuarta parte del precio de una buena villa en el campo".

6 Österreichische Galerie Belvedere, Viena, Austria.

7 Como nota curiosa, entre las pertenencias que dejó atrás se encontraba un castillo, que fue ocupado por Reinhardt Heydrick, el autor de lo que se llamó la Solución Final. Ver MERRYMAN, John Henry, ELSEN, Albert E. y URICE, Stephen K. *Law, Ethics and the Visual Arts*, 5.a ed.: Wolters Kluwer, p. 43.

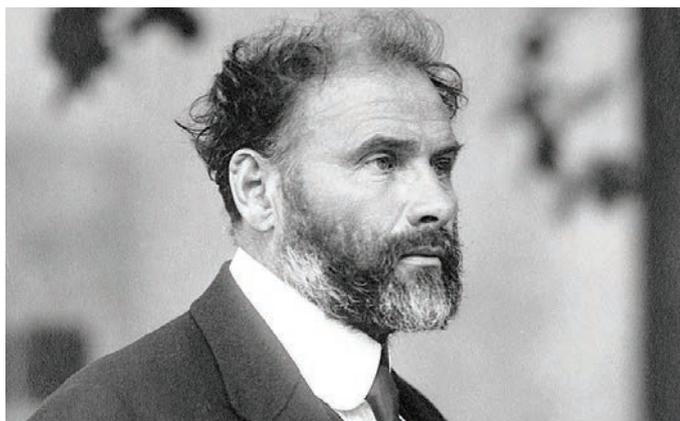
8 *Ibid.*, p. 44.

9 <http://arthistory.about.com/old/klim1/a/blochbauerklimt.htm>, consultada el 7 de marzo del 2016.

10 DAVIS, Barry. "How E. Randol Schoenberg fought for The Woman in Gold", artículo publicado por *The Jerusalem Post*, 6 de julio de 2015.

11 MERRYMAN, John Henry, ELSEN, Albert E. y URICE, Stephen K., *ob. cit.*, p. 45.

12 Republic of Austria v. Altmann, 541 U.S. 677 (2004).



tarlos. Sin embargo, en el caso de cualquier otra forma de riqueza, es más glorioso dejarlas adonde se encuentran junto a la envidia que ellas inspiran, para fundamentar la gloria de nuestro país, no en la abundancia y belleza de sus pinturas y estatuas, sino en sus sobrias costumbres y nobles sentimientos. Más aún, espero que en el futuro los conquistadores aprendan de estas ideas y no saqueen las ciudades a las que sometán, que no hagan del infortunio de otros los adornos de su país.¹³

Esta exhortación de Polibio no se convirtió en realidad ni en la Grecia en que vivió ni durante los siglos que le siguieron. Aún hoy, a pesar de las reglas de derecho tanto nacionales como internacionales sobre la materia, surgen casos como el que aquí relatamos, con más frecuencia de lo que uno pensaría.

La historia ha debido diferenciar el simple y vulgar robo de una obra de arte de aquellos productos de expoliación o saqueo como consecuencia de guerras y que luego han ido a parar, mediante adquisición, en manos de terceros. Tradicionalmente, el simple robo es típicamente objeto de sanciones penales, mientras que la expoliación de obras y su importación o exportación ilegal han debido ser objeto de leyes especiales y de convenciones internacionales, a fin de regular las condiciones de retorno o devolución a sus legítimos propietarios.

Las leyes varían según los países. Por ejemplo, podemos mencionar que en Nueva York se han juzgado varios casos en los que se ha decidido que el hecho de poseer un mueble (en este caso una pintura) por un tiempo determinado no necesariamente deviene

al poseedor en propietario (aun siendo un tercero y habiéndola adquirido de buena fe) si su origen no ha sido legítimo (ver el caso *Mirvish v. Mott*)¹⁴.

La herencia o patrimonio cultural de una nación ha sido descrita en la convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 1970 como la propiedad de un Estado que tiene “importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia”.¹⁵ La herencia cultural de un país no solo incluye objetos de valor en términos de dinero sino, más importante aun, aquellos que tienen una importancia científica, cultural y educacional. El entender nuestras pasadas civilizaciones en gran parte depende de la posibilidad de tener acceso a sitios y monumentos, los cuales han sufrido expoliaciones y daños por el lucrativo mercado que existe en torno a ellos.

Aun cuando la importancia de la herencia cultural fue tratada en varias convenciones de la Unesco en los años setenta, fue en realidad en las postrimerías de los años ochenta cuando la “propiedad del conocimiento y las creaciones artísticas rastreables hacia sociedades autóctonas surgió... como un tema de repercusión social”¹⁶.

Empezó a desarrollarse la idea de que la herencia, tangible o intangible, debe reconocerse como una propiedad que debía ser retornada a su lugar de origen¹⁷, entendiéndose como “herencia cultural” los “monumentos”, en los términos de la Convención del Patrimonio Mundial¹⁸.

Entre nosotros, la Ley 41-00, que crea el Ministerio de Cultura, define como “patrimonio cultural de la Nación... los bienes, valores y símbolos culturales tangibles e intangibles que son expresión de la Nación dominicana...”¹⁹. También tenemos leyes, como la Ley 20-00 de Propiedad Industrial, modificada por la Ley 424-06, que acuerda la posibilidad de adoptar medidas en frontera, y la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, que protege “[t]oda creación intelectual original, de carácter artístico, científico o literario, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse”²⁰ y ofrece tanto la vía civil como la represiva o administrativa para hacer valer los derechos que ella concede, incluyendo la solicitud de retención de obras por parte de la Dirección General de Aduanas en caso de que se sospeche que una obra ha sido importada o está siendo exportada en violación a disposiciones de la ley.

13 DE VISSCHER, Charles. “International Protection of Works of Art and Historic Monuments”. U.S. Department of State, Documents & State Papers 821, 823 (junio 1949) citado en inglés y traducido liberalmente de Merryman, John Henry, Elsen, Albert E. y Urice, Stephen K., *ob. cit.*

14 <http://law.justia.com/cases/new-york/court-of-appeals/2012/5.html>, consultado el 6 de marzo del 2016.

15 UNESCO. Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedades Ilícitas de Bienes Culturales (1970), artículo 1, <http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/>, consultado el 6 de marzo del 2016.

16 BROWN, Michael F. *Who Owns Native Culture?*. First Harvard University Press, paperback edition, Cambridge, Massachusetts, 2004, Preface, page ix.

17 *Ibid.*, p. 3.

18 UNESCO. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Artículo 1: A los efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio cultural”: -los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia...” <http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>, consultado el 6 de marzo del 2016.

19 Ley núm. 41-00 del 28 de junio del 2000, artículo 1 [en línea], <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do024es.pdf>, consultada el 6 de marzo del 2016.

20 Ley 65-00, modificada, artículo 16, [en línea], <http://cultura.gob.do/wp-content/uploads/Ley-65-00-sobre-Derecho-de-Autor.pdf>, consultada el 6 de marzo del 2016.

21 Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención de 1954, http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, consultada el 6 de marzo de 2016.

22 Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales 1970, http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, consultado el 6 de marzo del 2016.

23 <http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>, consultado el 6 de marzo del 2016.

Nuestro país también ha ratificado varias convenciones que tratan sobre la materia, entre las que se encuentran la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y el Reglamento para la aplicación de la Convención de 1954, así como su primer y segundo protocolo²¹; la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, de 1970²²; la Convención de la Unesco de 1972, conocida como la Convención Mundial de Herencia Cultural²³, así como la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, de 2003²⁴.

Ahora bien, no somos parte del Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, del 24 de junio de 1995²⁵. Ya hemos visto más arriba que no es difícil sancionar el robo de una obra, pero no es igual de fácil prohibir la exportación ilegal de objetos u obras culturales. Algunas simplemente requieren de un permiso para su exportación; la exportación de otras está, o debería estar, simplemente prohibida. Este es un tema más complicado y mucho más interesante.

CONCLUSIÓN

La historia de la pintura conocida como *La dama de oro* pone de relieve la importancia del arte como parte de la cultura. Esta constituye una parte de quiénes somos y de dónde venimos. La República Dominicana también tiene su historia y su patrimonio cultural que debe preservar. Y así lo reconoce la Convención de La Haya de 1954, de la cual formamos parte, que señala en uno de sus considerandos que: "...los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial".²⁶

Ahora bien, hay que tener muy en cuenta que, si bien el arte es internacional, existe un fuerte componente nacionalista, de manera que hay que equilibrar ese interés nacional con el derecho internacional y con los derechos de propiedad de las personas físicas o morales. Las obras de arte no son solo obras para ser disfrutadas, sino que muchas veces constituyen una parte integral de nuestra cultura y, como tal, deben ser preservadas. Lo anterior da lugar a que hoy en día subsista el debate de si las obras deben o no ser objeto del comercio internacional.

Si bien la República Dominicana no se encuentra en el centro de todo este debate, pienso que es de suma importancia proteger nuestra herencia cultural y de ahí que apoye los esfuerzos de proteger el merengue²⁷ y la bachata²⁸ como herencia cultural dominicana, así como la Zona Colonial como zona monumental²⁹, sobre

todo tomando en cuenta que la mayoría de las convenciones internacionales a la fecha solo han servido como principios generales para regir la materia y no como regla de derecho a ser aplicada.

BIBLIOGRAFÍA

BROWN, Michael F. *Who Owns Native Culture?*: First Harvard University Press, paperback edition, Cambridge, Massachusetts, 2004, Preface.

DAVIS, Barry. "How E. Randol Schoenberg fought for The Woman in Gold". *The Jerusalem Post* (6 de julio de 2015).

DE VISSCHER, Charles. *International Protection of Works of Art and Historic Monuments*: U.S. Department of State, Documents & State Papers 821, 823 (junio 1949).

MERRYMAN, John Henry, ELSÉN, Albert E. y URICE, Stephen K. *Law, Ethics and the Visual Arts*, 5.ª ed.: Wolters Kluwer.

O'CONNOR, Anne-Marie. *The Lady in Gold*, 10.ª ed.: Borzoi Book, publicado por Alfred A. Knoff, 2015.

REPÚBLICA DOMINICANA. Ley 215-14, que declara el merengue como Patrimonio Cultural Musical de la Nación Dominicana, <http://do.vlex.com/vid/ley-no-215-14-584941986m>, consultado el 6 de marzo del 2016.

– Ley 25-15, que declara la bachata como Patrimonio Cultural Musical de la Nación Dominicana, http://www.consultoria.gov.do/consulta/ImageCache/EXP_00074509.pdf, consultado el 6 de marzo del 2016.

– Ley 65-00, del 21 de agosto de 2000. Disponible en <http://cultura.gob.do/wp-content/uploads/Ley-65-00-sobre-Derecho-de-Autor.pdf>, consultada el 6 de marzo del 2016.

– Ley No. 41-00 del 28 de junio del 2000. Disponible en <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do024es.pdf>, consultada el 6 de marzo del 2016.

UNESCO. Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención de 1954. Disponible en http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, consultada el 6 de marzo de 2016.

– Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Disponible en <http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>, consultado el 6 de marzo del 2016.

– Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedades Ilícitas de Bienes Culturales (1970). Disponible en <http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/illicit-traffic-ficking-of-cultural-property/1970-convention/>, consultado el 6 de marzo

24 <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf>, consultada el 6 de marzo del 2016.

25 Convenio de UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente <http://www.unidroit.org/spanish/conventions/1995culturalproperty-convention-sp.pdf>, consultado el 6 de marzo del 2016.

26 Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención de 1954, *ibid*.

27 Ley 215-14, que declara el merengue como Patrimonio Cultural Musical de la Nación Dominicana, [en línea], <http://do.vlex.com/vid/ley-no-215-14-584941986m>, consultado el 6 de marzo del 2016.

28 Ley 25-15, que declara la bachata como Patrimonio Cultural Musical de la Nación Dominicana, [en línea], http://www.consultoria.gov.do/consulta/ImageCache/EXP_00074509.pdf, consultado el 6 de marzo del 2016.

29 http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/dominicanrepublic/domrep_ley_492_27_10_1969_spa_orof.pdf, consultada el 6 de marzo del 2016.

Todas sus consultas a su medida

LEXLATA^{MR}

al alcance de sus manos

Disfrute desde ya del exclusivo servicio Lexlata^{MR}, ahora en la práctica modalidad de pago individual por consulta realizada. Tenga siempre a la mano los más completos contenidos jurídicos, con todo el respaldo y prestigio de Gaceta Judicial, la publicación jurídica líder en la República Dominicana.

Precio por consulta
RD\$ 1,000.00 más imp.

**Gaceta
Judicial**
Mucho más que una revista

Calle Pablo Casals No. 12 esq. El Callao, Reparto Serrallés.
Edificio Guzmán Ariza, 2do. piso, Santo Domingo, R.D.
809 540 3455 | Fax: 809-540-3401 | www.gacetajudicial.com.do

NOVEDAD
COLECCIÓN MANUALES



EL REGISTRO DE ESTADO CIVIL

Historia y evolución

Prólogo de
Rafael Luciano
Pichardo

800 páginas

Edición 2015

Haga sus pedidos

809 540 3455 | 809 540 3014 | Fax 809 540 3401

libreria@gacetajudicial.com.do | www.gacetajudicial.com.do

Pablo Casals núm. 12, edificio Guzmán Ariza, 2.º piso, ensanche Serrallés, Santo Domingo 10125, República Dominicana