



Forma de adquisición del derecho de uso exclusivo sobre la marca en la República Dominicana

Resumen: Existen ciertas características o condiciones intrínsecas al signo para ser considerado como una marca, tales como novedad, distintividad, originalidad y especialidad. Además, la marca debe cumplir con otros requisitos con respecto de la legislación aplicable para considerarse como una marca y recibir su protección. El presente artículo se referirá a la forma en que se adquiere el derecho al uso exclusivo sobre una marca en la República Dominicana.

Palabras Claves: Registro, marca, prelación, uso exclusivo, propiedad industrial, Convenio de la Unión de París, Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, República Dominicana.

En nuestro país no es reciente la protección y existencia de un marco legal regulatorio de los derechos de propiedad industrial, y de manera particular sobre la marca. La República Dominicana es miembro del Convenio de la Unión de París (1883) desde el año 1884, cuando nos adherimos a él, y luego también adoptamos en 1912 la revisión realizada en la Conferencia de Washington de junio de 1911.

Antes de la promulgación de nuestra actual Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo del año 2000 (Ley 20-00) —evidentemente novedosa y que regula todos los aspectos sobre los derechos de propiedad industrial, integrando los compromisos asumidos por el Estado dominicano tras su participación en las Rondas de Uruguay que concluyeron con los acuerdos suscritos en Marrakech en el año 1994 que para esta materia se encuentran recogidos en el anexo que se refiere al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (los cuales complementan y actualizan el Convenio de la Unión de París)— ya contábamos en nuestro ordenamiento jurí-

dico con la Ley 1450 de Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales del año 1937 (Ley 1450). Dicha ley definía en su artículo primero como marca a ese “distintivo especial” en el que un industrial o comerciante ampara sus artículos para distinguirlos de los demás artículos semejantes de origen distinto.

Existen ciertas características o condiciones intrínsecas al signo para que este pueda ser considerado como una marca, tales como novedad, distintividad, originalidad y especialidad. Por igual, la marca debe cumplir con otros requisitos, que el profesor Otamendi¹ denomina “de licitud”, que no es más que el hecho de que la marca debe cumplir con requerimientos de la legislación aplicable para considerarse como tal y recibir su protección.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en su artículo 15, numeral 1, en ese sentido establece que:

Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir

¹ OTAMENDI, J. *Derecho de Marcas*: Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1989.



los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

Además, al respecto nuestra Ley 20-00, en su artículo 72, literal a, también considera que una marca puede consistir, entre otros:

En denominaciones de fantasía, seudónimos, lemas comerciales, monogramas, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas, las formas tridimensionales, sonidos y olores, la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios locales de expendio de los productos o servicios correspondiente.

Una vez cubierto el sinnúmero de signos que pueden ser considerados como marca a la luz de la legislación aplicable, para cumplir con esta característica de licitud deben descartarse las prohibiciones que el marco legal establece y que en términos generales se refieren a que no puede carecer de las funciones esenciales de distintividad e indicación de origen y que no puede atentar contra un signo idéntico o similar para los mismos productos o servicios o productos con los que pueda asociarse y causar confusión.

La antigua Ley 1450 disponía que para obtener el registro de una marca debía presentarse una solicitud al entonces Secretario de Estado de Comercio, Industria y Trabajo con ciertas formalidades, para que este realizara una “minuciosa investigación” con el propósito de evitar que el registro concedido infringiera las disposiciones de esa ley, cualquier otra ley o lesionase derechos de terceros. No obstante señalarse esto, la antigua Ley 1450 establecía en su artículo 7 que el registro 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 tiempo del que pudiera ser objeto ese registro.

El indicarse en la Ley 1450 que el registro es declarativo de propiedad evidencia el tipo de sistema que teníamos en ese momento y que según esa legislación el derecho se adquiría mediante el uso. Sobre el particular, mediante resolución 71 del 12 de agosto del 1988, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (hoy Ministerio de Industria y Comercio) en atención a las disposiciones de la Ley 1450 interpretó que:

Ante la eventualidad de que surjan dos marcas o nombres comerciales iguales o semejantes deberá otorgarse el registro al solicitante que haya demostrado un uso anterior, consagrando dicha disposición, no solo el registro anterior que prevalece, sino también el uso que se ha hecho del mismo.

De la misma manera, mediante resolución 202 de fecha 4 de noviembre del año 1991 afirmaba que:

Es sabido que el registro por sí solo no otorga derechos a menos que no esté basado en el uso del nombre o de la materia de protección de la propiedad industria, que el registro es solamente una confirmación oficial de los derechos que otorga el uso. Porque los derechos que de él se derivan son condicionales al uso del nombre u/o marca.

La Ley 20-00 transformó sustancialmente estos criterios y consagró el sistema de inscripción registral, al expresar en su artículo 71, numeral 1, que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro”. A fin de obtener este registro, la legislación vigente requiere que el interesado, que puede ser una persona moral o física, nacional o extranjera, presente una instancia de solicitud ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), en la cual debe incluir sus informaciones generales: nombre y domicilio².

Sumado a ello, es imperativo que en la solicitud de registro se haga referencia a la denominación de la marca —en los casos de marcas denominativas— o la representación de la marca —en los casos de marcas mixtas, figurativas y no tradicionales, como son las tridimensionales u olfativas— e incluir de manera específica los productos o servicios que se pretenden distinguir con la marca.

La fecha de depósito es de suma importancia, pues a partir de ese momento se inicia la protección en este sistema de inscripción registral. Esta constancia de depósito, aunque nuestra Ley 20-00 no lo contempla expresamente, incluye además el día de presentación y la hora. Esto así, pues, entre dos solicitudes simultáneas, el primer depósito en el tiempo corresponderá al titular de la marca si su solicitud recibe una evaluación favorable de la oficina registradora en cuanto al fondo y la forma.

Para el depósito considerarse regular y asignar una fecha cierta que genere derechos de anterioridad, la instancia de solicitud debe incluir, en atención a las disposiciones del artículo 76 de la Ley 20-00, por lo menos:

- a) Una indicación de que se solicita el registro de una marca;
- b) Los datos que permitan identificar al solicitante o a su representante y la dirección exacta para recibir notificaciones en el país;
- c) La denominación de la marca cuyo registro se solicita o reproducciones de la misma cuando se trate de marcas figurativas,

² En caso de un solicitante extranjero es necesario que este tenga un representante con domicilio local, esto para fines de notificaciones.



mixtas, tridimensionales con o sin color. En el caso de las marcas sonoras u olfativas, se deberá presentar la representación gráfica correspondiente;

-) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea proteger la marca, así como la indicación de las clases a la que corresponden los productos o servicios.

Actualmente es posible presentar solicitudes tanto de manera presencial en la ONAPI como a través del sitio en la red www.napi.gov.do. En ambos casos, las solicitudes serán evaluadas con respecto a la forma y si existe alguna omisión a los requerimientos esenciales antes indicados, la ONAPI requerirá al solicitante que esta situación sea subsanada.

Entre dos solicitudes presentadas en la misma fecha y hora, la que no reúna los requisitos mínimos de presentación es considerada no depositada y por tanto el solicitante pierde el derecho de anterioridad.

Una vez cubiertos los requisitos de forma, la ONAPI la evaluará respecto al fondo. Esto se refiere a si el signo reúne las características exigidas por la Ley 20-00 para ser considerado como marca, es decir: (i) si es distintivo; (ii) novedoso; (iii) que no violenta

las disposiciones de la ley, otra ley o la moral y las buenas costumbres; (iv) que no reproduzca o imite escudos de armas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier Estado y organización internacional sin un respectivo permiso de estos, entre otros, todo conforme a las disposiciones del artículo 73 de la Ley 20-00.

Durante esta evaluación también considerará si el signo incurre en alguna de las prohibiciones de los literales *a* y *d* del artículo 74 de la Ley 20-00 que se refieren a: (i) el riesgo de confusión con una marca registrada o en trámites de registro con anterioridad para los mismos productos y servicios o productos similares con los que pueda ser asociado, y (ii) la protección de las marcas notoriamente conocidas, es decir que no constituya la reproducción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país por el sector pertinente del público.

Si la solicitud no reúne las condiciones exigidas por la Ley 20-00, es objetada y la ONAPI notificará al interesado las causas de la objeción para que, dentro del plazo de sesenta días, pueda subsanarlas, defenderlas o modificarla. En caso de no ser subsanadas, la solicitud será denegada. En caso contrario, la solicitud es aprobada para su publicación. Este es el mecanismo para dar a conocer las intenciones del solicitante y permitir que los ter-

ceros que se sientan afectados con su registro actúen en defensa de sus derechos. Si dentro del plazo de 45 días no se presenta objeción de terceros, el registro de la marca será otorgado por un período de diez años, que puede ser renovado por periodos sucesivos similares.

No obstante el derecho al uso exclusivo de la marca en la República Dominicana adquirirse mediante el registro y en principio corresponder al primer solicitante, el numeral 2 del artículo 71 de la referida ley incluye una primera excepción a este principio general, reconociendo que:

“[T]endrá prelación para obtener el registro de una marca la persona que estuviere usando la marca en el país, sin interrupción y de buena fe, desde la fecha más antigua. A estos efectos, no se tomará en cuenta un uso cuya duración hubiese sido inferior a seis meses. En caso que una marca no estuviera en uso en el país, tendrá prelación para obtener el registro la persona que primero presente la solicitud correspondiente.”

Esto confirma que un uso anterior en el territorio dominicano, sin interrupción y de buena fe, tendrá preferencia o “prelación” para obtener el registro. En este caso no estamos hablando de que tanto el uso como el registro tienen la misma jerarquía para generar el derecho, sino que, conforme a nuestra interpretación, queda claro que el derecho se adquiere mediante el registro, pero existen algunos elementos o excepciones que deben ser considerados en cada caso, para que quien tenga mejor derecho obtenga la protección, pues un sistema de inscripción registral no puede ser absoluto.

Además, en su artículo 80, numeral 2, la Ley 20-00 establece que “[c]ualquier tercero podrá interponer un recurso de oposición contra la solicitud de registro dentro del plazo de cuarenta y cinco días contados desde la publicación del aviso referido en el numeral 1”. Al referirse a “cualquier tercero”, interpretamos que puede ser tanto un titular como un usuario anterior de una marca en la República Dominicana que entienda tiene mejor derecho sobre la marca solicitada o para registrarla. Esta disposición de nuestra Ley 20-00 evidencia que la marca usada en la República Dominicana con ciertas formalidades, pero no registrada en el territorio dominicano, también tiene protección y que su usuario, dentro del plazo de los 45 días antes indicado, podrá interponer una acción de oposición y hacer valer sus pretensiones, demostrando: (i) un uso anterior en el territorio nacional; (ii) un uso de por lo menos seis meses previos a la presentación de la solicitud de registro atacada; (iii) un uso ininterrumpido y público; (iv) un uso de buena fe.

Igualmente, el artículo 74 de la Ley 20-00 establece que:

[N]o podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar:

[...] b) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca no registrada, pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue;

Este artículo 74, literal b, es el fundamento legal que complementa la acción en oposición antes referida para los casos de marcas no registradas por un tercero que tendría un mejor derecho o un derecho mejor fundado para obtener el registro. De igual manera, en caso de que el registro haya sido concedido y exista un usuario anterior con un derecho mejor fundado, las disposiciones de la Ley 20-00, de manera específica en su artículo 92, numeral 1, establecen los mecanismos para salvaguardar los derechos de ese usuario anterior no obstante haberse concedido el registro, cuando se expone que:

[A] pedido de cualquier persona interesada, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de la marca si este se efectuó en contravención de alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 73 y 74.

Agregando en el numeral 4 del mismo artículo que la acción fundada en “[e]l mejor derecho de un tercero para obtener el registro [...] solo puede ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho”.

Estas disposiciones legales nos permiten afirmar que, no obstante la existencia de un sistema de inscripción registral, en la República Dominicana el uso de la marca anterior al depósito formal de una solicitud de registro que cumpla con ciertas condiciones, no se encuentra desprotegida y aunque el uso no otorga el derecho de manera automática, sí le reconoce una preferencia para obtenerlo.

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 (1995).
- CAPITANT, H. *Vocabulario Jurídico*. Buenos Aires, De Palma, 1977.
- OTAMENDI, J. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1989.
- REPÚBLICA DOMINICANA. *Ley 1450 de Registro de Marcas de Fábrica y nombres comerciales e industriales*. Publicación Oficial, Santo Domingo, 1937.
- *Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial*. Publicación Oficial Actualizada, Santo Domingo, 2000.
- SAIZ, C. *El uso obligatorio de la marca*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997.