



REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

RESOLUCIÓN No.0094-2017

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

Acción Inicial

Cancelación
Nombre Comercial
Res. No.0000274 de fecha 28/05/2015
Depto. (Signos Distintivo)

Referencia

JOTTIN CURY & ASOCIADOS



La Directora General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, asistida por el Cuerpo de Asesores compuesto por el Lic. Ángel Canó Sención, en calidad de presidente, el Dr. José Francisco Cuello Nouel, Lic. Francisco Terrero Galarza, Lic. Aquiles Fariás Monge, Dr. Máximo E. Viñas Flores Consultor Jurídico en calidad de Secretario y la Licda. Lesly Franco Asesora de la Dirección General, en la Sala donde conocen de los Recursos de Apelación por vía Administrativa interpuesto en fecha 28 de julio del 2015, por el **SR. JOTTIN CURY DAVID**, representado por el **LICDO. RAMÓN EMILIO REYES HERNÁNDEZ**, contra la resolución No.0000274 de fecha 28 de Mayo del 2015, notificada en fecha 20 de julio del 2015, pronunciada por el Departamento de Signos Distintivos, cuyo resuelve se copia más adelante.



REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

ANTECEDENTES

Con motivo a la acción en cancelación interpuesta en fecha 17 de julio del 2013, por el **SR. JOTTIN CURY DAVID** contra el registro No.257474 de fecha 19 de agosto del 2008, correspondiente al nombre comercial **JOTTIN CURY & ASOCIADOS**, cuyo titular es la entidad comercial **CURY & CURY S.R.L.**, el Departamento de Signos Distintivos en fecha 28 de mayo del 2015, emitió la Resolución No.0000274 que resuelve lo siguiente:



"PRIMERO: DECLARA en cuanto a la forma, regular y válido la presente acción en cancelación, interpuesta por JOTTIN CURY debidamente representado por el LIC RAMON E. HERNANDEZ REYES. SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo, la presente acción en cancelación interpuesta por JOTTIN CURY, debidamente representado por el LIC. RAMON E. HERNANDEZ REYES, contra el registro No.257474 de fecha 19 de agosto de 2008, que ampara el nombre comercial JOTTIN CURY & ASOCIADOS, por haber obtenido la parte impugnada los derechos adquiridos de buena fe, y por los elementos expuestos en el cuerpo de la presente resolución. TERCERO: DISPONE que la presente resolución sea publicada en el boletín informativo oficial de la ONAPI, como lo establece el artículo 159 de la Ley No.20-00 y a su vez, sea debidamente notificada a las partes envueltas en el proceso. DADA: En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil quince (2015)".

5.2
2/17



REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

Posición del Recurrente

SR. JOTTIN CURY DAVID

Representante Legal: **LICDO. RAMÓN EMILIO REYES HERNÁNDEZ**

El recurrente depositó su escrito de apelación en fecha 28 de julio del 2015, fundamentado en lo siguiente:

1. Manifiesta que la solicitud de cancelación del nombre comercial **JOTTIN CURY & ASOCIADOS** está amparada en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de manera específica la contravención que se alega afecta la marca (sic) impugnada, por lo cual debe ser declarada su nulidad (sic), la referida a la disposición del artículo 74 literal e) que prohíbe el registro de una marca cuando: *"Afectare el derecho de la personalidad de un tercero, en especial, tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o ascendientes de grado más próximo"*.
2. Señala que el nombre comercial cuya cancelación se persigue **JOTTIN CURY & ASOCIADOS**, que contiene el nombre del recurrente, fue registrado a favor de **JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.A.**, cuando aún vivía el padre del impetrante, cuyo nombre era también **JOTTIN CURY** y por tanto es de esperarse que el titular del nombre impugnado justifique la validez de dicho registro con autorización que de su heredero.
3. Revela que debe ser dicho que la existencia expresa o implícita de una autorización para que **JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.A.**, pudiera registrar como nombre comercial el nombre del padre del impetrante, que también es el suyo, no es óbice para que pueda proclamarse que dicho nombre, actualmente, se halla registrado en contravención de lo dispuesto en el literal e) del 74 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en tanto la existencia y el uso de ese nombre por parte de su titular afecta el derecho de la personalidad del impetrante.



RM



REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



Apelación Vía Administrativa

Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017

Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

4. Sostiene que es de sobra conocido que los derechos inherentes a la personalidad se adquieren con el nacimiento y se extinguen con la muerte, aunque las acciones para ejercitar su defensa, que no se extinguen con la muerte, se transmiten al heredero o causahabiente. El mencionado literal e) del artículo 74 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, mismo que se alega violado por el nombre impugnado, recoge esa concepción jurídica cuando supedita el registro de una marca que responda al "nombre, firma, título, hipocorístico, o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro", a que se produzca "el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o ascendientes de grado más próximo". En ese sentido, aun cuando el registro del nombre comercial **JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.A.**, con la autorización expresa o implícita del Dr. Jottin Cury Elías, para que pueda mantenerse en vigencia después de la muerte de éste último debe operarse el consentimiento de todos sus causahabientes.
5. Expresa que en el caso de la especie hay una circunstancia especial que debe ser explicitada. El hecho de que el impetrante, además de ser causahabiente del Dr. Jottin Cury Elías, es una de las dos únicas personas que en la República Dominicana lleva el nombre de Jottin Cury (el otro es el hijo menor del exponente), y por tanto, su consentimiento, se ha convertido en condición necesaria para que dicho nombre pueda mantenerse registrado a favor de una persona distinta al impetrante.
6. Afirma que actualmente el impetrante ocupa la posición de juez del Tribunal Constitucional y está obligado a no ejercer su profesión de abogado ni tener oficinas privadas abiertas. Esa es una obligación que le impone la ley al exponente y cuyo cumplimiento tiene como contrapartida la afirmación de su buen nombre, de su honor, dignidad e imagen. En ese sentido, es evidente que el registro del nombre comercial indicado para designar una compañía utilizada para ofertar servicios jurídicos, conspira contra ese derecho del impetrante de salvaguardar su nombre, su honor y su imagen, pues con razón podría pensarse





REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

que tal uso es una forma subrepticia del exponente de sacar ventajas de su posición en casos que se ventilan en justicia.

7. Explica que la parte recurrente pretende apoyarse en su alegato sobre seguridad jurídica para seguir usufructuando el nombre comercial impugnado. La hoy recurrente refiere que la contraparte argumenta que el registro del nombre cuestionado se realizó con el consentimiento del Dr. Jottin Cury Elías y que su muerte, no es razón para que no se mantenga, pues sostener lo contrario *"choca con el principio de irretroactividad"*. Al respecto, el Tribunal Constitucional sobre la irretroactividad en su sentencia No TC/0013/12, de fecha 10 de mayo de 2012: *"Con igual criterio ha resuelto situaciones similares la Corte Constitucional de Colombia, bastaría referirnos a la Sentencia C-529-94, en la que estableció: "Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de aquella no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar partir de su vigencia."*
8. Manifiesta que la notoriedad del Dr. Jottin Cury como juez del Tribunal Constitucional es evidente. Casi semanalmente sale en la prensa alguna actividad que este desarrolla en esas funciones. Adicionalmente, antes de ser juez también era profesional ampliamente conocido en los círculos profesionales y sociales. No hay que hacer mucho esfuerzo para entender que el uso del nombre comercial impugnado, que corresponde al nombre del Lic. Jottin Cury, siempre tendrá como efecto la evocación de su personalidad. Sobre todo cuando el nombre en cuestión exhibe tal condición de singularidad que se puede afirmar que en República Dominicana sólo dos personas llevan ese nombre: el recurrente y su hijo menor de edad.



R.M.



REPÚBLICA DOMINICANA

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

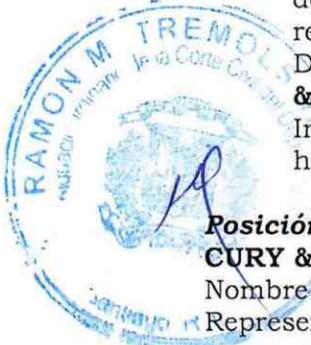
Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



5.0.
6/17

Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474de fecha 19/08/2008

9. Reitera que el presente caso no puede dilucidarse bajo el contexto de comprobar que el registro del nombre comercial impugnado fue realizado por el Dr. Jottin Cury Elías de manera correcta, en cuanto a forma y fondo, en el momento en que se realizó; ni tampoco que la cesión y transferencia de dicho nombre a la entidad **CURY & CURY, S.R.L.**, se hizo de conformidad a la ley 20-00. El problema planteado debe resolverse, aceptando o descartando el planteamiento que ha hecho el impugnante, ahora recurrente, de que al sobrevenir el fallecimiento de su padre, el Dr. Jottin Cury Elías, el uso del nombre comercial **JOTTIN CURY & ASOCIADOS** se ha tornado violatorio de la Propiedad Industrial, puesto que la vigencia del mismo afecta el derecho al honor, el buen nombre y la imagen del recurrente.



Posición Del Recurrido.

CURY & CURY S.R.L.

Nombre Comercial: **JOTTIN CURY & ASOCIADOS**

Representante Legal: **LICDO. EDWIN ESPINAL HERNÁNDEZ.**

La parte recurrida depositó escrito de defensa en fecha 17 de agosto del 2015, fundamentándolo en lo siguiente:

1. Manifiesta que el recurrente sostiene como causa esencial para la cancelación del registro del nombre comercial **JOTTIN CURY & ASOCIADOS** su mantenimiento en violación al literal e) del art. 74 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. No obstante, los términos en los que se halla redactada dicha fórmula legal son claros. La afectación del nombre de una persona distinta a la que solicita el registro debe manifestarse en el momento en el cual se solicita el registro del signo distintivo que pretende servirse de dicho nombre de pila como identificador. Mal podría el legislador concebir que la afectación a tomar en cuenta fuese consecuencia de hechos generados con posterioridad al registro o que la permanencia del registro de un signo distintivo estuviese supeditada a hechos futuros que pudiesen afectarlo.
2. Señala que para el 19 de agosto de 2008, fecha en la que fue expedido el certificado de registro que ampara el nombre **JOTTIN CURY & ASOCIADOS**, no se manifestó ninguna afectación a una



REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

persona distinta a la sociedad comercial **JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.A.**, que fue la que solicitó su registro y de la que eran accionistas tanto el recurrente como su extinto padre, el Sr. Jottin Cury Elías, cuyo nombre de pila -y no otro- es el que constituye la esencia de dicho signo distintivo. Es de aquí que, no existiendo ninguna imposibilidad para ello, la ONAPI registró el mismo para amparar su uso, primero por parte de **JOTTIN CURY & ASOCIADOS**, y más tarde, a partir del 17 de febrero de 2012, por **CURY & CURY, S.R.L.**

3. Sostiene que la parte recurrente insiste en que su derecho al buen nombre, al honor y a la propia imagen, consagrado en el Art.44 de la Constitución de 2010, le fueron violados por un particular - o sea, la exponente -, transgresión que se mantiene vigente por efecto del rechazo de su pedimento de cancelación. Sin embargo, fue comprobado por el Departamento Signos Distintos mediante la resolución ahora impugnada, que el registro del citado nombre fue realizado en forma correcta. Dicho argumento es insostenible pues la idea de que al fallecer el Dr. Jottin Cury Elías, el uso del signo cuestionado resulta violatorio de la Ley 20-00 y del derecho constitucional del recurrente, máxime cuando este no probó en primer grado, como tampoco lo hizo en esta ocasión, la forma en la cual la vigencia de dicho nombre trastorna su ejercicio como juez constitucional, posición que pasó a ocupar en diciembre del 2011, esto es, tres (3) años después de haberse registrado el nombre comercial cuya cancelación se pretende.
4. Explica que el registro del nombre comercial **JOTTIN CURY & ASOCIADOS** se realizó en atención al nombre del Dr. Jottin Cury Elías, socio fundador de la sociedad comercial de ese nombre, y no en atención al nombre del Dr. Jottin Cury David, como es del pleno conocimiento de este. Por tanto, la pretendida afectación de su derecho de la personalidad está fundada en un caso de homonimia. En ese sentido, esta Oficina no puede cancelar el registro del nombre comercial cuestionado, por ser idéntico al nombre del recurrente y pretendidamente afectarlo sobre la base de derechos acontecidos con posterioridad al registro.



REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



Apelación Vía Administrativa

Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017

Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

5. Agrega que el Dr. Jottin Cury Elías, al amparo de los derechos constitucionales al nombre y a la libre empresa, podía incorporar, como lo hizo, su nombre y apellidos a la actividad económica de su referencia. En el caso de la especie, lo hizo respecto de una empresa dedicada a ofrecer servicios legales, constituida junto a sus dos hijos, Jottin y Julio Cury David, aportando su nombre como un activo intangible para su identificación en el comercio, lo cual venía utilizando desde el año 1984.
6. Argumenta que **JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.A.**, sociedad comercial de la que el Dr. Jottin Cury Elías fue socio, sí puede ampararse en el contrato de cesión de derechos suscrito en 2012 respecto del nombre **JOTTIN CURY & ASOCIADOS** para su explotación, independientemente de que su perfeccionamiento haya ocurrido en una fecha posterior a su muerte. Su vigencia no está supeditada al consentimiento del recurrente, como este alega, sino al vencimiento del plazo de su registro - año 2018 -, y a una eventual solicitud de cancelación provista de verdadero mérito, que no es el caso, toda vez que el nombre del recurrente no es el que sirve de identificador al mencionado signo distintivo.
7. Asevera que la eventual cancelación del nombre comercial **JOTTIN CURY & ASOCIADOS** no sólo atentaría con el principio de irretroactividad, pues desconocería un derecho adquirido y legítimamente constituido, sino que también acarrearía a la sociedad comercial que lo explota un perjuicio, el cual es el de un necesario y obligatorio re-posicionamiento en el mercado de los servicios legales bajo otro nombre comercial- o eventualmente una marca -, lo que implicaría un gran esfuerzo mercadológico sustentado en un financiamiento económico considerable.
8. Añade que al cancelar el nombre comercial cuestionado, esta Oficina podría afectar o alterar la seguridad jurídica de la que se encuentra revestido el registro del nombre de marcas, concedido y amparado en los lineamientos de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en una fecha anterior a aquella a partir de la cual el recurrente pasó a ser juez del Tribunal Constitucional.



RAN



REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO 2: Que la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial establece en su parte considerativa que *"Debe existir una efectiva protección a los derechos de propiedad Industrial, al tiempo que deben quedar claramente establecidas las obligaciones a cargo de los titulares de tales derechos, a fin de lograr un equilibrio entre derechos y obligaciones que promueva el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país"*.

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



RAM



REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



5.2
10/19

Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

interpuestos contra las Resoluciones dadas por los Directores de Departamentos.

CONSIDERANDO 4: Que la resolución apelada fue notificada a la parte recurrente en fecha 20 de julio del 2015 y el recurso de Apelación por vía administrativa fue interpuesto por la parte recurrente en fecha 28 de julio del 2015, por lo cual dicho recurso fue interpuesto en tiempo hábil de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en su artículo 157.1 anteriormente citado.

CONSIDERANDO 5: Que esta **OFICINA** ha podido verificar en su base de datos y registros lo siguiente:



Que existía el registro No.127085 de fecha 30 de mayo del 2002, cuyo titular es el **LIC. JOTTIN CURY HIJO**, correspondiente a la marca **JOTTIN CURY** (DENOMINATIVA) en la clase internacional 42, destinado a proteger "*asuntos legales en general*" que venció el 30 de mayo del 2012.

Que existe el registro No.257474 de fecha 19 de agosto del 2008, signo objeto del presente recurso, solicitado por la entidad **JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.A.**, correspondiente al nombre comercial **JOTTIN CURY & ASOCIADOS** destinado a proteger "servicios legales" con vencimiento el 19 de agosto del 2018. En fecha 17 de febrero del 2012 la entidad **JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.A.**, solicitó en traspaso de dicho registro a la entidad **CURY & CURY S.R.L.**, el cual fue asentado en fecha 02 de marzo del 2012.

Que existe el registro No.174249 de fecha 01 de junio del 2009, solicitada por la entidad **JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.A.**, en fecha 12 de febrero del 2009, correspondiente a la marca **JOTTIN CURY** (MIXTA) clase internacional 46, destinado a proteger "*servicios jurídicos*" con vencimiento el 01 de junio del 2019. En fecha 25 de febrero del 2014 la entidad **JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.A.**, solicitó el traspaso de dicho registro a la entidad **CURY & CURY S.R.L.**, el cual fue asentado en fecha 13 de marzo del 2014. La parte figurativa de este signo es la siguiente:

BAN



REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

JOTTIN CURY
A B O G A D O S

- Que existe el registro No.269377 de fecha 02 de abril del 2009, solicitado por el **LIC. JOTTIN CURY DAVID**, correspondiente al nombre comercial **JOTTIN CURY HIJO**, destinado a proteger "asuntos legales en general" con vencimiento el 02 de abril del 2019.



Que existe el registro No.374158 de fecha 21 de enero del 2014, cuyo titular es la entidad comercial es **CURY Y CURY S.R.L.**, correspondiente al nombre comercial **JOTTIN CURY COBRANZAS**, destinado a "brindar servicios de cobranzas y gestión de cobros" con vencimiento el 21 de enero del 2024.

CONSIDERANDO 6: Que el artículo 70 literal d) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial define como nombre comercial: "el nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento". En el caso que nos ocupa el signo en controversia es un **nombre comercial**.

CONSIDERANDO 7: Que sobre la cancelación del nombre comercial la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, establece en su Artículo 119: "A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cancelará el registro de un nombre comercial que no se conformara a lo estipulado en la presente ley."

CONSIDERANDO 8: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial dispone en su artículo 116 "El titular de un nombre comercial puede registrarlo en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. El registro del nombre comercial tiene carácter declaratorio con respecto al derecho de uso exclusivo del mismo. Dicho registro producirá el efecto de establecer una presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial."





REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

CONSIDERANDO 9: Que conforme al mandato legal contenido en el artículo 117.1 de la Ley No.20-00 "1) El registro de un nombre comercial y sus modificaciones y anulación se efectuarán siguiendo los **procedimientos establecidos para el registro de las marcas**, en cuanto corresponda, y devengará las tasas establecidas para las marcas. La Oficina Nacional de la **Propiedad Industrial examinará si el nombre contraviene a lo dispuesto en el Artículo 114**". Que el artículo 114 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que: "Un nombre comercial no puede estar constituido, total o parcialmente, por una designación u otro signo que, por su índole o por el uso que pudiera hacerse de él, sea contrario a la moral o al orden público, o sea susceptible de crear confusión en los medios comerciales o entre el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades o cualquier otro aspecto relativo a la empresa o al establecimiento identificado con ese nombre comercial, o relativo a los productos o servicios que produce o comercializa."

CONSIDERANDO 10: Que de conformidad con el artículo 120 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial "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".

CONSIDERANDO 11: Que a través del histórico del expediente base del registro recurrido, esta alzada ha podido corroborar que en fecha cinco (5) de marzo del 2012 se efectuó el acto de traspaso del nombre comercial cuestionado cuyo primer titular fue **JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.R.L.**, para que en lo adelante figurara como titular la entidad **CURY & CURY S.R.L.** Que en lo relativo a dicho acto de transferencia se ha podido verificar que no obra en dicho expediente el poder requerido que autorizare a los señores José Fermín Pérez Ramírez y Julio Miguel Cury David a solicitar el acto modificatorio antes indicado. En ese sentido, en ausencia de tal poder y visto que mediante certificación emitida, a requerimiento de esta Onapi, por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en fecha 9 de febrero del 2017, es pertinente dejar nota de que a la fecha del cinco (5) de marzo del 2012 la composición accionaria de **JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.R.L.**, era la siguiente: Jottin Cury (socio/presidente), Julio Miguel David Cury (socio), Jottin Cury David (socio/vicepresidente), Alejandro Debes Yamin (socio), José Rafael Guerrero Zabetta (socio), Nelson Castillo (socio) y



RAM



REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

Ramón Pérez Ramírez (socio/secretario). En tal tenor, es de buen derecho dejar constancia de las indagatorias realizadas por esta Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en el transcurso del examen del expediente, limitándose no obstante a conocer la Acción en Cancelación de la que ha sido apoderada.

CONSIDERANDO 12: Que la parte recurrente era titular del registro No. 127085 de fecha 30 de mayo del 2002 correspondiente a la marca **JOTTIN CURY** (DENOMINATIVA) en la clase internacional 42 destinada a proteger "servicios jurídicos" con fecha de vencimiento el 30 de noviembre del año 2013. Sin embargo, el hoy recurrente no realizó el depósito de la solicitud de renovación de registro correspondiente, como establece el artículo 83 literal 1) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, y como consecuencia ha perdido el derecho que tenía sobre el mismo.

CONSIDERANDO 13: Que en cuanto al efecto del vencimiento del registro la doctrina se ha pronunciado diciendo que "en el Derecho de Propiedad industrial se habla de caducidad como forma de extinción de un registro marcario, no por la paralización en sí de un procedimiento, sino por la falta del titular de una marca a las diversas disposiciones encuadradas en la ley de la materia, tendentes a mantener vigentes tales registros marcarios.". Continúa diciendo que los "Efectos de la Caducidad de un Registro son: **a.- Extinción del registro; b.- Cesación de los derechos derivados de dicho registro; c.- Cesación de efectos en contra de terceros, en conclusión, extinción de hecho y de derecho de la marca.**" (CASTREJON GARCÍA, Gabino Eduardo, "El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial", Cárdenas Editor Distribuidor, México, pp. 229 y 232.

CONSIDERANDO 14: Que conforme a lo que establece el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), en su artículo 5 bis el cual trata sobre los derechos de propiedad industrial y el plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos; **"1) Se considerará un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone".** En ese sentido, el artículo 83 literal 3) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que : "... la renovación también podrá hacerse dentro



REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



5.0.
14/17

Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

de un plazo de gracia de seis meses contados desde la fecha de vencimiento del registro, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido, además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro de la marca mantiene su vigencia plena". En el presente caso el **SR. JOTTIN CURRY DAVID** no utilizó dicho plazo para solicitar la renovación del registro No. 174249 de fecha 1 de junio del 2009 correspondiente a la marca **JOTIN CURY** (MIXTA) en la clase internacional 42, y por consiguiente ha perdido los derechos derivados de su certificado de registro.



CONSIDERANDO 15: Que el **SR. JOTTIN CURY DAVID** alega que el registro No. 127085 de fecha 30 de mayo del 2002 correspondiente a la marca **JOTTIN CURY** (DENOMINATIVA) en la clase internacional 42, se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado y por tanto carece de validez. Sin embargo, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en aplicación supletoria del derecho de marcas establece en su artículo 92 literal 2), "no puede declararse la nulidad del registro de una marca por causales que han dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.". En tal tenor, esta alzada estima pertinente precisar que la acción en cancelación que dio origen a este recurso fue incoada en fecha 17 de julio del año 2013, cuando el registro No. 127085 de fecha 30 de mayo del 2002 correspondiente a la marca **JOTTIN CURY** (DENOMINATIVA) propiedad de la parte recurrente se encontraba vencido desde el 30 de mayo del año 2012, habiendo agotado en fecha 30 de noviembre del 2012 los seis meses de gracia que le otorga la ley para su renovación. En ese sentido, en el presente caso no serán tomados en cuenta derechos correspondientes al antes citado certificado de registro.

CONSIDERANDO 16: Que la parte recurrente manifiesta en su recurso que la solicitud de cancelación del nombre comercial **JOTTIN CURY & ASOCIADOS** se encuentra amparada en lo dispuesto en el artículo 74 literal e) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual prohíbe el registro de una marca cuando: "Afectare el derecho de la personalidad de un tercero, en especial, tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o ascendientes de grado más próximo".

5.2
15/17



REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

CONSIDERANDO 17: Que esta alzada estima pertinente señalar que al ser apoderada de una acción en cancelación de un nombre comercial, el examen de validez del registro cuestionado se sitúa en el momento de la solicitud del mismo. En ese sentido, el examen del registro cuestionado se encuentra dirigido a determinar si el signo objeto de la acción en cancelación se encontraba incurso en alguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial al momento de ser solicitado y si dichas causales continuaron siendo aplicables al momento de resolverse la acción en cancelación. En el caso de la especie, esta alzada se avoca a evaluar el certificado de registro No. 257474 de fecha 19 de agosto del 2008, correspondiente al nombre comercial **JOTTIN CURY & ASOCIADOS**, destinado a proteger "servicios jurídicos", a los fines de determinar si se encuentra incurso en alguno de los supuestos de inadmisibilidad establecidas en el artículo 114 de la Ley que rige sobre la materia.



CONSIDERANDO 18: Que la parte recurrente ha manifestado en su recurso que "aun cuando el nombre comercial **JOTTIN CURY & ASOCIADOS** haya sido registrado a favor de **JOTTIN CURY & ASOCIADOS S.A.**, con la autorización expresa o implícita del Dr. Jottin Cury Elías, para que pueda mantenerse en vigencia después de la muerte de éste último debe operarse el consentimiento de todos sus causahabientes". Que en virtud de estos alegatos esta alzada estima necesario recalcar que conforme dispone el artículo 74 literal e) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el consentimiento de los descendientes o ascendientes de grado más próximo, sólo se hace necesario si la persona cuya personalidad se invoca en el signo distintivo hubiese fallecido antes de la solicitud del registro y no luego de que haya sido concedido. En el caso de la especie, conforme afirman las partes, el Sr. Jottin Cury Elías falleció en el año 2011 y el registro cuestionado fue otorgado en el año 2008. En ese sentido, la vigencia del registro cuestionado no se encuentra supeditada al consentimiento de los descendientes del Sr. Jottin Cury Elías ya que él permanecía con vida al momento del registro.

CONSIDERANDO 19: Que un argumento reiterado por la parte recurrente en el curso de este proceso ha sido que actualmente ocupa la posición de juez del Tribunal Constitucional y está obligado por la Ley a no ejercer su profesión de abogado ni tener oficinas privadas abiertas al mismo tiempo que establece que "el registro del nombre comercial



REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



5.0.
16/17

Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

JOTTIN CURY & ASOCIADOS para ofertar servicios jurídicos, conspira contra su derecho de salvaguardar su nombre, su honor y su imagen". Que con respecto a estos alegatos esta alzada estima necesario destacar que el registro cuestionado estuvo primero en el tiempo, antes de que se materializara la condición que hoy ostenta el hoy recurrente, de modo que ha sido éste quien ha cambiado su condición, lo que ha generado la alegada afectación del derecho de la personalidad que esgrime el hoy recurrente. En ese sentido, si bien es cierto que luego de otorgado el registro cuestionado las circunstancias fácticas cambiaron, no menos cierto es que el hoy recurrente tenía conocimiento de la existencia del derecho anterior.



CONSIDERANDO 20: Que otro aspecto relevante a ponderar en el presente caso es el hecho de que el signo cuestionado no se encuentra referido al hoy recurrente, sino a su padre, el Dr. Jottin Cury Elías, fundador de la Oficina jurídica que lleva el nombre comercial cuestionado, quien en vida se consagró como una personalidad destacada en el país con un legado y tradición jurídica innegable. En ese sentido, es preciso destacar que en el presente caso no se verificó afectación a la personalidad del recurrente, y por tanto no existe violación al derecho constitucional alegado.

CONSIDERANDO 21: Que en virtud de lo expresado en el cuerpo de la presente resolución es criterio de esta alzada que en el presente caso no se ha evidenciado que el Registro No. 257474 de fecha 19 de agosto del año 2008 correspondiente al nombre comercial **JOTTIN CURY & ASOCIADOS**, haya sido otorgado en contravención a la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y por consiguiente procede a confirmar el fallo a quo.

CONSIDERANDO 22: Que el artículo 157.2 de la Ley No.20-00, preceptúa que "2) La resolución del director general agota la vía administrativa y será ejecutoria. Esta resolución podrá ser recurrida por ante la corte de apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, en el plazo de treinta (30) días francos, a partir de su notificación. La sentencia de la corte de apelación podrá revocar o confirmar la resolución del director general".

RAM
RAM

5.0.
17/17



REPÚBLICA DOMINICANA

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

Santo Domingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



Apelación Vía Administrativa
Resolución No.0094-2017 de fecha 20-12-2017
Registro No.257474 de fecha 19/08/2008

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

RESUELVE



PRIMERO: DECLARA, en cuanto a la forma regular y válido el presente recurso de Apelación por vía administrativa incoado por el **SR. JOTTIN CURY DAVID**, por haberlo interpuesto de conformidad con la Ley que rige sobre la materia.

SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el presente Recurso de Apelación por vía administrativa, incoado en fecha 28 de julio del 2015, por el **SR. JOTTIN CURY DAVID**, debidamente representado por el **LICDO. RAMÓN EMILIO REYES HERNÁNDEZ**; contra la Resolución No.0000274 de fecha 28 de mayo del 2015, emitida por el Departamento de Signos Distintivos, en virtud de que en el presente caso no se ha evidenciado que el Registro cuestionado haya sido otorgado en contravención al artículo 114 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y conforme a las consideraciones contenidas en el cuerpo de la presente resolución.

TERCERO: CONFIRMA, la resolución No.0000274 de fecha 28 de mayo del 2015, dada por el Departamento de Signos Distintivos.

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

DADA: En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).

DRA. RUTH A. LOCKWARD R.
DIRECTORA GENERAL
OFICINA NACIONAL PROPIEDAD INDUSTRIAL