

ONAPI 

De la calidad a la excelencia



COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL
Agosto 2014- Diciembre 2020

Edición Digital Junio 2022

INDICE GENERAL DE LA COMPILACION JURISPRUDENCIAL

Presentación

Introducción

I. Aspectos Generales

- 1.1 Competencia de ONAPI
- 1.2 Ley Aplicable y Principio de Legalidad
- 1.3 Principio de Irretroactividad de las Normas
- 1.4 Notificaciones
 - 1.4.1 Notificaciones relativas a los Recursos Administrativos
 - 1.4.2 Titulares Extranjeros
- 1.5 Cómputo de Plazos
- 1.6 Recursos Administrativos ante ONAPI
 - 1.6.1 Error en la Denominación de los Recursos
 - 1.6.2 Recurso de Reconsideración
 - i) Objetivo
 - ii) Recurso Opcional
 - iii) Alcance y nueva prueba instrumental
 - iv) Admisibilidad del recurso
 - v) Alcance en Materia de Patentes
 - vi) Avocación frente a Transgresión a la Ley
 - 1.6.3 Recurso de Apelación
 - i) Objetivo
 - ii) Procedimiento
 - iii) Plazo para Presentar un Recurso de Apelación
 - iv) Desistimiento Recurso de Apelación
- 1.7 Acumulación de Procesos
- 1.8 Caducidad del Derecho
- 1.9 Nulidad de Actos Administrativos
- 1.10 Tutela Efectiva y Derecho de Defensa
- 1.11 Derecho de propiedad Intelectual Constitución de la República
- 1.12 Derecho de Libertad de Empresa Constitución de la República
- 1.13 Principio de Confianza Legítima
- 1.14 Observancia del Idioma Oficial en las Pruebas

II. Invenciones

- 2.1 Definición y Periodo de Protección Patentes de Invención
- 2.2 Aspectos Generales de Proceso de Registro Patentes de Invención
 - 2.2.1 Solicitud en Trámite y Derecho Expectaticio
 - 2.2.2 Sobre Prórroga de Plazos
- 2.3 Fecha de Presentación
 - 2.3.1 Requisitos para Otorgar una Fecha de Presentación
- 2.4 Reivindicación del Derecho de Prioridad
- 2.5 Abandono por Omisión Pago Examen de Fondo
- 2.6 Examen de Fondo
 - 2.6.1 Principio de Territorialidad
 - 2.6.2 Denegación de Solicitud ante Requerimiento
 - 2.6.3 Requisitos de Patentabilidad en Patentes de Invención
 - i) Novedad
 - ii) Nivel Inventivo
- 2.7 Solicitud Divisional o Fraccionaria
- 2.8 Pago de anualidades
 - 2.8.1 Caducidad
 - 2.8.2 Solicitudes presentadas al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)
 - 2.8.3 Efectos del no pago: Caducidad
- 2.9 Plazo de Protección
- 2.10 Extensión del Plazo de Protección de la Patente
 - 2.10.1 Objetivo
 - 2.10.2 Nueva figura jurídica
 - 2.10.3. Aplicación de la Ley en el Tiempo
 - 2.10.4 Importancia de la Fecha de Presentación de Solicitud
 - 2.10.5 Competencia para conocer del proceso
 - 2.10.6 Cómputo de la compensación
 - 2.10.11 Procedencia de la compensación
- 2.11 Nulidad de Patentes
 - 2.11.1 Determinación de la nulidad (Ley aplicable)
 - 2.11.2 Legitimidad
 - 2.11.3 Causales de Nulidad

- i) Requisitos de Patentabilidad
- ii) Novedad
- iii) Nivel inventivo

2.12 Modelo de Utilidad

2.12.1 Caducidad de Modelo de Utilidad

2.13 Diseños Industriales

2.13.1 Definición

2.13.2 Requisitos para su protección

2.13.3 Caducidad de Diseños Industriales

2.13.4 Nulidad de Diseños Industriales

- i) Legitimidad
- ii) Causal de Nulidad: Requisitos de Registrabilidad

III. Signos Distintivos

3.1 Marcas

3.1.1 Aptitud distintiva

- i) Marcas Arbitrarias

3.1.2 Tipos de marcas

- i) Marcas Denominativas
- ii) Marcas figurativas
- iii) Marcas Mixtas
- iv) Marca tridimensional

3.1.3 Prohibiciones al Registro

- i) Prohibiciones Absolutas
 - a) Falta de Distintividad
 - a.1 Unión de Términos Genéricos y/o Descriptivos
 - b) Signos constituidos por Colores
 - c) Falta de distintividad en marcas tridimensionales
 - d) Signos genéricos
 - e) Signos Descriptivos
 - e.1) Diferencia con Signos Evocativos
 - e.2) Exclusivamente Signos Descriptivos
 - e.3) Descripción Directa de características de Productos o Servicios
 - e.4) Signos Descriptivos en Idioma Extranjero

- f) Signos Engañosos
 - f.1) En relación con los productos o servicios
- g) Signos Contrarios a la Ley No. 20-00 u otra Ley
 - g.1) Primacía de las prohibiciones absolutas

3.1.4 Prohibiciones Relativas

- i) El Riesgo de Confusión
 - a) Riesgo de Confusión Directo e Indirecto
 - a.1) Riesgo de Asociación
 - b) Criterios para Analizar el Riesgo de Confusión
 - b.1) Criterios generales
 - b.2) Semejanza de los Signos
 - b.2. 1) Semejanza de Signos Denominativos
 - 1. Impresión en Conjunto
 - 2. Términos o Partículas Genéricas o Descriptivas.
 - 3. Términos Usualmente Utilizados
 - 4. Semejanza Fonética de los Signos
 - 5. Semejanza gráfica de los signos
 - 6. Semejanza Conceptual de los Signos
 - b.2. 2) Similitud de signos figurativos
 - b.2.3) Similitud entre signos mixtos
 - b.2.4) Similitud de signo figurativo y signo mixto
 - b.2.5) Similitud de Signo Mixto y Tridimensional
 - b.3) Similitud de los Productos o Servicios
 - b.3.1) Identidad de Productos y Servicios
 - b.3.2) Principio de Especialidad
 - b.3.3) Clasificación Internacional
 - b.3.4) Productos Farmacéuticos
 - b.4) Fuerza Distintiva de los Signos
 - b.4.1) Consideraciones sobre familia de marcas
 - b.5) Percepción del público consumidor
- ii) Acuerdos de Coexistencia
- iii) El Artículo 6quinquies del Convenio de París
- iv) Otras causales de Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros
 - a) Riesgo de confusión con una marca no registrada pero usada por un tercero con mejor derecho para registrarla (Art. 74 literal b).

- v) La marca notoriamente conocida
 - a) Sobre declaratoria de notoriedad
 - b) Valoración de Pruebas de Notoriedad
 - c) Carga de la prueba
 - d) Lugar de la notoriedad
- 3.1.5 Transferencia de marcas
- 3.1.6 Procedimiento de registro
 - i) La Solicitud de Registro
 - a) Derecho de Prelación
 - a.1) Buena Fe Exigencia para Mantener la Prelación
 - b) Solicitudes Multiclase
 - c) Desistimiento de la Solicitud de Registro: Retiro
 - e) Procedimiento y Concesión
 - e.1) Recurso de Oposición
 - e.1.1) Legitimidad para Interponer el Recurso
 - e.2) División de la Solicitud
- 3.1.7 Nacimiento del Derecho de Marca
- 3.1.8 Renovación del Registro de Marca
- 3.1.9 Uso Obligatorio de la Marca
 - i) Cancelación de la Marca por No Uso
 - a) Acción a Pedido de Parte
 - b) Uso Real y Efectivo
 - c) Uso Vinculado al Producto o Servicio
 - d) Pruebas que Acreditan el Uso de la Marca
 - d.1) Consideraciones generales
 - d.2) Fecha de las pruebas
 - d.3) Tipos de pruebas
 - e) Uso de Marca con otros Signos o Variaciones
 - f) Intención Seria de Uso y Uso Inminente
 - g) Causas Justificativas de No Uso
- 3.1.10 Acción de Nulidad del Registro de Marca
 - i) Legitimidad para su interposición
 - ii) Causales de nulidad
 - a) Falta de distintividad
 - b) Signos descriptivos
 - c) Reproducción o imitación de escudos de armas o banderas (Art. 73 literal k))

- d) Signo contrario a Ley 20-00 u otras leyes (Art. 73 literal ñ))
 - e) Riesgo de confusión con una marca anteriormente solicitada o registrada (Art. 74 inciso a))
 - f) Riesgo de confusión con una marca usada con anterioridad (Art. 74 inciso b))
 - g) Mala fe
 - h) Afectación a un derecho de la personalidad de un tercero (Art. 74-e)
 - iii) Plazo para Interponer la Acción
 - iv) Admisibilidad de la Acción
- 3.1.11 Reivindicación del Derecho al Título de Protección
 - i) Plazo para Interponer la Acción
 - ii) Legitimidad para Interponer la Acción
- 3.2 Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas
 - 3.2.1 Ámbito Definitorio
 - 3.2.2 Procedimiento de Evaluación
 - 3.2.3 Examen de Registrabilidad Denominación de Origen
 - 3.2.4. Alcance de la Protección de la Denominación de Origen
 - ii) Potencial Denominación de Origen RON DOMINICANO
 - 3.2.5 Composición y Operatividad de los Consejos Reguladores
 - 3.2.6 Afectación a una Denominación de Origen Extranjera protegida en República Dominicana.
- 3.3 Lemas Comerciales
 - 3.3.1 Definición y Normas Aplicables
 - 3.3.2 Aptitud Distintiva
 - 3.3.3 Evaluación del riesgo de confusión
 - 3.3.4 Lema asociado a nombre comercial
- 3.4 Nombres comerciales
 - 3.4.1 Definición
 - 3.4.2 Aplicación Supletoria de Normas de Marcas
 - 3.4.3 Nacimiento del Derecho
 - 3.4.4 Prueba de uso
 - 3.4.5 Titularidad del Nombre Comercial
 - 3.4.6 Examen de registrabilidad
 - i) Aptitud distintiva
 - ii) Riesgo de Confusión
 - a) Semejanza de los signos en controversia

- b) Ausencia de Riesgo de Confusión
 - c) Riesgo de Asociación
 - d) Ausencia de Riesgo de Asociación
3. 4.7 Cancelación o Invalidación del Registro del Nombre Comercial
- i) Legitimidad Interponer la Acción
 - ii) Plazo Interposición Acción y Normas Aplicables
 - iii) Alcance del Proceso
 - iv) Causales
 - a) Riesgo de Confusión con una Marca Registrada
 - b) Riesgo de Confusión con Nombre Comercial
 - c) Uso Efectivo del Nombre Comercial y Derecho Preferente
 - d) Nombre Comercial No Registrado
 - e) Marca Caduca que alega uso en el mercado oponible
 - f) Mala fe
 - g) Transgresión a otras leyes
- 3.4.8 Abandono del Registro de Nombre Comercial/Cancelación por Abandono
- i) Inadmisibilidad de la Cancelación por Abandono
 - ii) Prueba de uso
- 3.4.9 Caducidad del registro del Nombre Comercial

3.5 Rótulo de establecimiento

Presentación

Esta publicación representa el trabajo de los integrantes de la Consultoría Jurídica y los miembros que han conformado y hoy son parte del Cuerpo de Asesores de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, quienes como área técnica de la institución han contribuido durante años a los procesos de concesión y solución de controversias que dirime el Director General de la ONAPI. Asignar de forma eficiente un derecho de exclusiva que garantice la protección de los activos de propiedad industrial de los ciudadanos y actores del mercado constituye un aspecto clave para la competitividad y el desarrollo económico de un país y por ello publicar los fallos y resoluciones en esta materia es una apuesta por la institucionalidad y la transparencia.

La obra que hoy presentamos contiene una selección de resoluciones de los periodos comprendidos desde Agosto de 2014 a Diciembre de 2020 y representa el cumplimiento de un objetivo institucional trazado por la Dirección General en el año 2021, compilaciones que esperamos tendrán la continuidad de lugar. Hoy con satisfacción compartimos con la comunidad jurídica y el ecosistema de propiedad intelectual una compilación que reúne una selección de criterios y precedentes en materia de propiedad industrial desarrollados por la Dirección General de la ONAPI y que refleja la tendencia e implementación de la legislación nacional en la solución de los procesos que debe dirimir la ONAPI. Estamos convencidos que esta primera publicación contribuirá a la predictibilidad y seguridad jurídica de los usuarios del sistema de propiedad industrial, facilitando el acceso efectivo a la protección de sus activos intangibles y garantizando el ejercicio de los derechos que le confiere la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Deseo agradecer el liderazgo del Doctor Ángel Veras Aybar, Consultor Jurídico de la ONAPI; quien junto a Lesly Franco y el equipo de trabajo integrado por Diana Cordero, Lidia Tejada, Sonia Rodríguez, Ingrid Durán y Víctor Soto, abogados de la Consultoría Jurídica contribuyeron a que esta obra fuera posible. Asimismo, agradezco a todos los abogados y técnicos que integran y fueron parte de la Consultoría Jurídica de la ONAPI pues son pieza clave en la elaboración de cada resolución y los procesos de impugnación que se dirimen en la sede administrativa y jurisdiccional.

ONAPI está comprometida en desarrollar nuevas herramientas y publicaciones que contribuyan a la difusión del derecho de propiedad industrial y estamos seguros que la puesta en circulación de la Compilación Jurisprudencial (Agosto 2014 - Diciembre 2020) contribuirá a la adecuada administración de las competencias que asigna la Ley a la ONAPI y constituirá una fuente de consulta para todos los ciudadanos interesados en profundizar en el derecho de propiedad intelectual.

Dr. Salvador Ramos
Director General

Introducción

En República Dominicana con la promulgación de la Ley Núm. 20-00 se creó la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial - ONAPI, una institución especializada con autonomía técnica y funcional que tiene un rol fundamental en garantizar el clima de inversión y la efectiva protección de los titulares de derechos en materia de propiedad industrial, conforme los compromisos internacionales asumidos por el país como parte de su política comercial y las estrategias de desarrollo nacional que propician el fomento de la innovación y la creatividad.

El marco normativo del país en materia de propiedad intelectual ha sufrido una serie de cambios y en particular en materia de propiedad industrial que luego de la implementación de los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) mediante la promulgación de la Ley Núm. 20-00 y posteriormente con su modificación producto del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA) y los suscripción del Acuerdo CARIFORO-Unión Europea (EPA) ha llevado no solo a una modificación en los estándares mínimos de protección establecidos bajo los ADPIC sino que han significado para el país la adopción de nuevos tratados como son el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLM), todos bajo administración de la ONAPI lo que evidencia la importancia y relevancia que tiene esta institución en el ámbito económico y comercial de la nación.

En su diseño organizacional la ONAPI cuenta con una primera instancia administrativa integrada por dos Departamentos: Invenciones y Signos Distintivos, responsable del proceso de concesión de los activos intangibles susceptibles de protección bajo la legislación de propiedad industrial y la solución de controversias vinculadas al mantenimiento y ejercicio de los derechos de exclusiva. Si bien bajo las competencias de la ONAPI no se contemplan las funciones de observancia, asignadas a la sede jurisdiccional, la ley le concede un rol fundamental en la asignación y reconocimiento de los activos intangibles que pueden ser objeto de protección y registro, punto de partida para el nacimiento de derechos de exclusiva de los titulares que luego de un exhaustivo proceso de examen obtienen un título que les ofrece la garantía y el reconocimiento de sus derechos en el territorio dominicano, garantizando el adecuado desenvolvimiento de las distintas estrategias de diferenciación que impulsan las empresas, emprendedores e innovadores con sus signos distintivos, patentes y diseños industriales, entre otros.

La dinámica que siguen los activos de propiedad industrial y la concurrencia en el mercado de sus principales actores: consumidores, proveedores y Estado, llevan a que el nacimiento y mantenimiento de los títulos así como el ejercicio de los derechos de los titulares sean objeto de una serie de procesos que pueden incidir en el registro y la validez de los derechos concedidos.

En este escenario la sede administrativa bajo responsabilidad de la ONAPI juega un rol fundamental, pues debe garantizar la asignación eficiente de derechos de exclusiva en estricta observancia del principio de legalidad, manteniendo la tutela de los intereses de

los consumidores, la sociedad y contribuyendo a la adecuada dinámica económica, en la cual preservar el equilibrio de intereses y la efectividad del sistema de propiedad intelectual resultan clave para que este pueda cumplir de forma efectiva su fin: incentivar la innovación y la creatividad contribuyendo al desarrollo económico del país. Garantizar el debido proceso y los derechos de los administrados es un deber que guía el accionar de la ONAPI y exige que en cada controversia en la que interviene, actúe con la responsabilidad de aplicar adecuadamente el ordenamiento jurídico, pues sus pronunciamientos inciden de forma directa en el mercado y la sociedad.

En el marco de las competencias asignadas a ONAPI la Ley prevé que los pronunciamientos de los departamentos sean susceptibles de ser revisados por una instancia superior constituida por el Director General de la ONAPI quien asistido por un cuerpo de asesores y el soporte de un equipo técnico bajo la dirección del Consultor jurídico, apoyan al Director General en la formulación de los proyectos de resolución y posterior adopción de un fallo dando fin a los procesos sometidos en última instancia administrativa. Es importante recordar que la implementación de los ADPIC¹ exigía a la República Dominicana que los procesos sean sometidos al control jurisdiccional y por ello desde el año 2000 los pronunciamientos de la Dirección General de la ONAPI estén bajo un control de legalidad. En tal sentido si bien los precedentes y pronunciamientos de la última instancia administrativa constituyen un referente clave en el desarrollo del derecho de propiedad industrial junto a los pronunciamientos de la sede jurisdiccional constituirán el marco de referencia de la evolución y el derecho vivo en materia de propiedad industrial que debe ser seguido y conocido por los administrados y estudiosos del derecho.

La preocupación por realizar un esfuerzo compilador en ONAPI tiene antecedentes y precedentes importantes que si bien obran como documentos internos de la organización han inspirado y sido pauta de referencia para la conceptualización y diseño de esta publicación permitiéndonos materializar una compilación de las decisiones de los Directores de la ONAPI de los periodos comprendidos de agosto 2004 a diciembre 20021. El trabajo compilador que refleja la presente obra consistió en un proceso previo de digitalización y organización de las resoluciones que contribuirán al desarrollo de futuras herramientas de gestión para la solución de los procesos y elaboración de fallos de la Dirección General y la ONAPI. Se realizó la revisión de 644 resoluciones, de las cuales se seleccionaron algunos considerandos de interés que contienen criterios y análisis de casos los cuales abordan distintas materia que inciden en la solución de los procesos seguidos ante la ONAPI. En algunos casos que se han seleccionado los fallos transcribiendo varios apartado de las resoluciones por considerarlos verdaderos precedentes en materia de propiedad industrial que vienen contribuyendo a la interpretación y aplicación del marco legal vigente. Este esfuerzo compilador constituye una oportunidad para la mejora y fortalecimiento de los pronunciamientos emitidos por ONAPI y nos evidencia que aún

¹ Artículo 62 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio

existen números temas en los cuales la Dirección General debe contribuir en fortaleciendo la unidad de criterio y desarrollando referentes que guíen la solución de futuros casos.

La Compilación Agosto 2004 a Diciembre 2021 aborda materias del derecho de marcas, patentes y aspectos generales que rigen el proceso administrativo de la ONAPI. Reúne algunos casos de interés en especial en materia de patentes en los cuales se evidencian algunos criterios en relación al análisis del examen de patentabilidad de las invenciones y temas tan relevantes como la implementación de Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT) y el nuevo estándar de protección con la figura de la compensación del plazo de vigencia de patentes por retrasos irrazonable imputables a la administración, de actual discusión en la sede jurisdiccional e impacto en el periodo de protección de las patentes, entre otros temas de interés. En materia de derechos de marcas se presentan algunos casos de interés que reflejan los principios del derecho de marcas, el examen de registrabilidad a los que se someten los signos distintivos para poder acceder al registro y el análisis de las prohibiciones absolutas y relativas. Asimismo se han compilado algunos casos sobre los procesos relativos a la invalidación o nulidad de registros y el mantenimiento de derechos entre otros tópicos.

Es importante destacar que algunos de los procesos que se citan en la compilación aún se encuentra siendo examinados en la sede jurisdiccional, lo que evidencia que aun el camino para el desarrollo de referentes jurisprudenciales en materia de propiedad industrial es un proceso en construcción en los cuales la judicatura tiene un rol clave y su accionar marcará la evolución y desarrollo del derecho de propiedad industrial.

Garantizar el marco institucional y la predictibilidad de la sede administrativa encargada de la legislación en materia de propiedad industrial resulta fundamental para un adecuado funcionamiento del ecosistema de propiedad intelectual. Procurar la mayor publicidad de los pronunciamientos de la ONAPI y precedentes en la solución de los casos que se someten a su competencia es una apuesta por la transparencia, la seguridad jurídica de los administrados y contribuye al estudio y difusión de la propiedad industrial por lo que compartir este esfuerzo compilador con la comunidad es un compromiso que asume la ONAPI con esta primera publicación y marca el inicio de futuros trabajos en beneficio del país.

COMPILACIÓN JURISPRUDENCIAL

I. Aspectos Generales

1.1 Competencia de ONAPI

Resolución No.0055-2014 de fecha 12/08/2014 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial JOYERIA MELVIN HERNANDEZ Y ASOCIADOS bajo Registro No. 242746

CONSIDERANDO 16°: Que en el presente caso cabe señalar que la evaluación de registrabilidad de un signo, se realiza sobre la base de lo pedido a la Oficina por el solicitante y al analizar la invalidación de un registro nos retrotraemos al momento en que se concedió el mismo, a los fines de determinar si fue concedido conforme a derecho. Por tanto, los usos distintos a los amparados por el derecho de exclusiva reconocidos por el registro, quedan bajo estricta responsabilidad y riesgo del titular. En consecuencia los terceros que se sientan afectados pueden hacer valer sus derechos por las vías que establezca la Ley.

Resolución No.0059-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la acción de nulidad de la marca HERO PANTHER bajo registro No.159843

CONSIDERANDO 30°: Que es preciso destacar que la República Dominicana es signataria del acuerdo sobre los Aspectos del Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) el cual tiene establecido como uno de sus propósitos fundamentales “reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo”. Al tenor de lo consignado en este acuerdo, puede derivarse claramente que el sistema de Propiedad Industrial tiene como finalidad proteger activos en el comercio, no obstaculizar la actividad comercial.

1.2 Ley Aplicable y Principio de Legalidad

Resolución No.0086-2017 de fecha 20/12/2017 relativa a la solicitud de registro de la patente SISTEMA DE RIEGO RODADO POR CANAL CON PELÍCULA PLÁSTICA bajo expediente No. P2010-00048

CONSIDERANDO 6: Que la Constitución de la república reconoce en su artículo 52 el derecho a la propiedad intelectual indicando que: “Se reconoce y protege el derecho de la

propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley.” Que el texto constitucional es claro al determinar que deberá observarse la legislación especial sobre la materia para todo lo relativo a las condiciones que rigen el proceso de solicitud de una patente de invención y el mantenimiento de la misma.

CONSIDERANDO 7: Que en relación a la jerarquía normativa es importante destacar que los Tratados Internacionales están situados en un rango superior a las leyes y en consecuencia la adopción por parte de un Estado, concluido el proceso de adhesión, determinan que el ordenamiento de menor jerarquía, como ocurre con la ley, se someta y armonice a la luz de lo dispuesto por una norma de mayor jerarquía. Nuestra Constitución en su artículo 26 numeral 2 al referirse a las relaciones internacionales y derecho internacional indica que: *“La República Dominicana es un Estado Miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, en consecuencia: (...) 2) Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial”*

CONSIDERANDO 8: Que resulta clave establecer que con la adhesión por parte de la República Dominicana al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la entrada en vigor de sus efectos a partir del 28 de mayo del 2007 se produjo un cambio en el ordenamiento nacional interno que habilitó una nueva vía a la existente ya regulada por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial bajo el amparo del Convenio de Paris y los ADPIC. Este nuevo Tratado incidió en la forma de tramitar y el procedimiento a observar en las solicitudes de registro de patentes de invención que aspiran a tener un derecho de exclusiva por parte del Estado Dominicano amparados bajo el PCT.

CONSIDERANDO 9: Que por jerarquía normativa de los Tratados frente a la Ley, al momento de analizar una solicitud de patente que se presente en la República Dominicana bajo el amparo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) se deberá interpretar la ley nacional observando lo dispuesto por el Tratado, siempre y cuando no se trate de una norma que exija de un desarrollo normativo interno expreso para su aplicación.

Resolución No.0111-2019 de fecha 29/08/2017 relativa a la acción de nulidad de registro de la patente COMPUESTOS DE INDAZOL Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE PROTEÍNA KINASA Y MÉTODOS PARA SU USO bajo registro No. P2000-000031

CONSIDERANDO 15: Que la hoy apelante fundamenta su recurso en el artículo 15.9.4 del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) y además argumenta que el Artículo 34 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial debe entenderse y circunscribirse al marco de dicho Tratado. En torno a esto es importante señalar que los aspectos de procedimiento no pueden ser juzgados sino conforme a la norma vigente al momento en que fueron iniciados, de manera que la fecha de presentación de la solicitud de una patente, dado su particular

sistema de reconocimiento, determina la ley aplicable a todo el procedimiento que lo regula y la solicitud de la patente de invención No. P2000-000031, objeto del presente análisis, data del 13 septiembre del año 2000; por lo que en consonancia con la aplicación de la ley en el tiempo, todo lo relacionado con esta patente debe verse a la luz de la ley aplicable para ese entonces, que es la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial sin las modificaciones que le introdujo el DR-CAFTA, pues dicho Tratado entró en vigencia en marzo del 2007.

Resolución No.0112-2019 de fecha 29/08/2019 relativa a la acción de nulidad de la marca figurativa bajo registro No. 149140

CONSIDERANDO 26º: Que en este sentido, no existe una violación a la libertad de empresa cuando la Oficina realiza un examen de fondo sobre un signo, para determinar si la concesión ha sido conforme a las disposiciones contenidas en la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, pues la misma está facultada para garantizar que los registros marcarios sean otorgados en el marco de la legalidad, evaluando si las solicitudes cumplen con los requisitos previamente establecidos por la norma para otorgarle derechos de exclusiva, respetando los límites que establece la misma ley.

Resolución No.0027-2016 de fecha 26/02/2016 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial INDUCARNE bajo registro No. 255635

CONSIDERANDO 10: Que la parte recurrente indica en su recurso que la resolución apelada data del 26 de septiembre del 2013 y fue notificada 8 meses y 14 días después, perdiendo la misma su aplicación en virtud del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece el plazo de 6 meses dentro de los cuales la sentencia en defecto debe ser notificada. En relación a lo anterior, esta alzada entiende necesario aclarar que el régimen especial de dicho artículo es aplicable de manera exclusiva a sentencias dictadas en defecto. En materia de Derecho Administrativo no existe el defecto ni sus consecuencias. En ese sentido, las resoluciones de ONAPI son actos de la administración y su régimen se corresponde con las previsiones de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

1.3 Principio de Irretroactividad de las Normas

Resolución No. 0004-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de compensación de plazo de la vigencia de la patente de Invención denominada 5-CLORO-3-(4- METASULFONILFENILO)-6 -METIL-[2,3'] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS bajo registro No. P200100175

CONSIDERANDO 40º: Que la Constitución de la República Dominicana en su artículo 110 preceptúa que “La Ley sólo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté sub judice o cumpliendo condena. En ningún caso los Poderes Públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas

conforme a una legislación anterior". De esto se deriva que la irretroactividad de la ley es un principio fundamental consignado en nuestra Ley Sustantiva, garante de la Seguridad Jurídica y sustentador del Estado de Derecho.

CONSIDERANDO 41º: Que la aplicación retroactiva de una norma es aquella que se produce para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia la nueva norma, es decir, antes de su aplicación inmediata y con sus pretensiones, la hoy apelante procura que se haga una aplicación retroactiva de la ley, porque pretende alterar un derecho ya otorgado, como lo es el reclamo de prioridad, el cual surte efecto desde el momento de la solicitud, dando concomitantemente inicio al período de explotación exclusiva, en caso de que la patente fuese concedida. Este es un acto generador de derecho de prioridad, aun cuando esté pendiente por decidir las cualidades de innovación de la solicitud depositada.

1.4 Notificaciones

Resolución No.0033-2019 de fecha 25/04/2019 relativo a la solicitud de registro de patente "PROCESO DE FILTRACIÓN EFICIENTE DE AGUA EN UN ESTANQUE PARA USOS RECREACIONALES Y ORNAMENTALES EN DONDE LA FILTRACIÓN SE REALIZA SOBRE UN PEQUEÑO VOLUMEN DE AGUA Y NO SOBRE LA TOTALIDAD DEL AGUA DEL ESTANQUE" bajo expediente No. P2010-0303.

CONSIDERANDO 5: Que respecto al alegato de la parte recurrente sobre la entrega de la Resolución No.022-2013 de fecha 14 de febrero del 2013 dada por el departamento de Invencciones, la cual fue notificada a la señora (...) en fecha 15 de febrero del 2013, esta Oficina ha podido verificar en su Libro Record de Patentes de Invención identificado con la codificación FO-EN-07 V0 que la señora (...), portadora de la cédula de Identidad y Electoral núm. (...), recibía regularmente documentos a nombre de la entidad (...) desde enero 2012 hasta febrero 2014. En este sentido, la señora (...), además de recibir la resolución apelada ya anteriormente mencionada, recibió otros documentos en fecha 15 de febrero del 2013 en relación a los expedientes D-2013-0028 y P-2010-0032. En consecuencia, la resolución anteriormente mencionada fue debidamente notificada a los representantes legales de la entidad (...) y los mismos no pueden prevalecerse de su propia falta, en virtud del artículo 157 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 6: Que la resolución apelada fue notificada a la parte recurrente en fecha 15 de febrero del 2013, teniendo hasta el 04 de marzo del 2013 para interponer su recurso de apelación en contra de la Resolución núm. 022-2013 de fecha 14 de febrero del 2013 y el recurso de apelación vía administrativa fue interpuesto por la parte recurrente en fecha 02 de agosto del 2017, por lo cual dicho recurso fue presentado fuera del plazo de los quince días establecidos en el artículo 157, numeral (1), anteriormente citado, por lo que el presente recurso deviene en inadmisibile.

CONSIDERANDO 7: Que la parte recurrente alega violación al artículo 69 de la Constitución Dominicana relativo a la Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso, el cual establece que: *Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; 5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa; 6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo; 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio; 8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.* En este sentido, debemos aclarar que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) ha seguido con el debido proceso y en observancia de la Constitución de la República Dominicana y las demás leyes vigentes, de igual forma se ha sometido a los principios de derecho en su actuación administrativa, sin que se haya violentado ningún derecho constitucional, en el marco del procedimiento contemplado en la Ley No.20-00 sobre Propiedad industrial.

1.4.1 Notificaciones relativas a los recursos administrativos

Resolución No.0070-2020 de fecha 15/10/2020 relativa a la acción de cancelación del nombre COLEGIO MATRISA bajo Registro No. 280009.

CONSIDERANDO 7: Que con relación al cuestionamiento de la parte recurrente en cuanto a la notificación de la resolución apelada en “un día feriado en Baní, notificado dicho acto en mi casa y no en mi Oficina”, preciso es aclarar que los días feriados tienen carácter nacional, no provincial; aún así, los días a nivel regional o provincial no detienen ni obstaculizan las notificaciones de un agente judicial o alguacil apoderado y legalmente autorizado a realizar este tipo de notificaciones al lugar en que encuentre pertinente dentro de su jurisdicción, teniendo fe pública de su actuación, otorgada por la Ley.

1.4.2 Titulares extranjeros

Resolución No.0032-2019 de fecha 11/04/2019 relativo a la solicitud de registro de patente COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA QUE COMPRENDE AMLODIPINA Y LOSARTAN bajo expediente No. P2011-0229

CONSIDERANDO 09: Que el numeral 2) del artículo 148 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial preceptúa que “*Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial*

tiene su domicilio o su sede fuera de la República Dominicana, debe estar representado por un mandatario domiciliado en el país a quien se le notificarán todas las resoluciones, correspondencias, escritos y cualquier otra documentación que emane de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial". Conforme se verifica en el expediente, la empresa (...), cuyo domicilio está en el extranjero, otorgó Poder de Representación a los señores (...); por lo que son ellos sus representantes para todo lo que concierne a la solicitud de patente P2011-0229, incluyendo la notificación de resoluciones válidas.

CONSIDERANDO 10: Que la resolución apelada fue notificada a la parte recurrente, en fecha 12 de julio del 2017 mediante el acto No. 1337/2017 del protocolo del Ministerial Félix Medina, Alguacil Ordinario del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en el domicilio indicado por su representante legal; por tanto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 157.1 de dicha ley, la solicitante de la patente P2011-0229 disponía de un plazo de 15 días para interponer su recurso de apelación administrativa contra de la Resolución 127-2017 de fecha 02 de junio del 2017, esto es, hasta el viernes 28 de julio del 2017; sin embargo, el recurso de apelación fue interpuesto el viernes 04 de agosto del 2017, por lo cual el mismo fue presentado fuera del plazo de los quince (15) días establecidos en el artículo 157, numeral 1 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, anteriormente citado y por ende el presente recurso deviene en inadmisibile.

Resolución No.0047-2014 de fecha 01/08/2014 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial BUDDHA PARTY bajo Registro No. 243182.

CONSIDERANDO 11º: Que tal y como pudo ser evidenciado, el acto contentivo al escrito de la acción inicial de cancelación así como el acto del fallo a quo fueron notificados irregularmente, pues en el primer acto No.655 de fecha 28 de octubre del 2008, se procedió a realizar la notificación mediante acto de alguacil a domicilio desconocido y en ningún momento se realizó un traslado al domicilio del titular, cuya dirección figuraba consignada en el registro oficial, y en el segundo acto No.301/2009 de fecha 02 de julio del 2009, fue notificado al señor (...), quien según dicho acto dijo ser empleado del edificio, no de la SRA. (...).

CONSIDERANDO 12º: Que cabe en este orden señalar, que conforme al procedimiento legal establecido en el artículo 154 de la Ley No.20-00, antes de proceder a notificar a domicilio desconocido, esta Oficina debe trasladarse a la dirección perteneciente al titular del registro atacado, salvo en los casos de titulares extranjeros cuyo domicilio oponible es el de su representante nacional.

1.5. Cómputo de plazos

Resolución No.0074-2014 de fecha 31/10/2014 relativa a la acción de cancelación del rótulo IMPRESORA ABM bajo registro No. 295470

CONSIDERANDO 4º: Que en materia de Propiedad Industrial, el derecho común rige como norma supletoria, y en lo referente a los plazos, la Ley No.20-00 sobre Propiedad

Industrial en su artículo 152 establece que *“los plazos serán computados de acuerdo al derecho común”*; en atención a esto, en el caso evaluado, cabe remitirnos a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil en su artículo 1033 el cual estatuye que *“si fuere feriado el último día de plazo, éste será prorrogado al día siguiente”*. En el presente caso, el plazo del recurso de apelación vencía el 06 de abril del 2012 y la Oficina no laboró ese día por motivo de *“Semana Santa”*, por lo que el próximo día hábil era el día 09 de abril del 2012. Por tanto, el recurso está dentro de plazo, por ende es admisible.

Resolución No. 0022-2018 de fecha 23/03/2018 relativa a la solicitud de registro de La patente SISTEMA Y MÉTODO PARA LA OBSERVACIÓN SUBMARINA bajo expediente No. P2014-0158

CONSIDERANDO 05: Que el artículo 35 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su letra a) establece: *“Sólo procede el recurso de reconsideración contra la resolución que rechace o anule una patente, el cual se presentará por escrito ante la propia Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva”* Que la ONAPI, en estricto apego a lo establecido en el artículo 1522 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, siempre ha considerado este plazo como *“plazo franco”*; toda vez que el mismo artículo remite al derecho común, y el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana en su artículo 1,033 establece que *“El día de la notificación y el del vencimiento no se contarán en el término general fijado por los emplazamientos.....”*. Por lo antes indicado es a toda luz errónea la interpretación hecha por la parte recurrente en torno a la modalidad del cómputo de los plazos.

CONSIDERANDO 06: Que la ONAPI desde el año 2000, es decir, desde la entrada en vigencia de la Ley 20-00, siempre ha aplicado el cómputo de los plazos de conformidad con lo establecido en dicha ley y los administrados siempre se han guiado por estos preceptos tanto para las respuestas que ha de presentar a la Oficina así como para la interposición de los recursos que presentan ante la misma. La hoy apelante para las demás actuaciones de la solicitud de patente objeto del presente caso efectuó el conteo de los plazos de conformidad con lo estipulado en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 07: Que la Resolución 170-2017 fue notificada a la parte recurrente en fecha 23 de agosto del 2017 por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 157 numeral 1 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, disponía hasta el viernes 08 de septiembre del 2017 para interponer el recurso de apelación por vía administrativa en contra de la misma; sin embargo, dicho recurso fue depositado el miércoles 13 de septiembre del año 2017, de manera que el mismo fue interpuesto fuera del plazo de los quince (15) días establecidos por el precitado artículo y por ende el presente recurso de

² Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 152.- Plazos. Los plazos serán computados de acuerdo al derecho común.

apelación administrativa deviene en inadmisibile.

CONSIDERANDO 08: Que conforme lo establece el artículo 3 de Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo: *“...En el marco del respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto, la Administración Pública sirve y garantiza con objetividad el interés general y actúa, especialmente en sus relaciones con las personas, de acuerdo con los siguientes principios: Principio de juridicidad: En cuya virtud toda la actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado...”* Por tanto es deber de la Oficina regirse siempre por la norma especial que rige la materia.

CONSIDERANDO 09: Que tal como refiere el Párrafo I del artículo 20 de la Ley 107-13 *“Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación o notificación del acto que los comunique. Siempre que no se exprese otra cosa, se señalarán por días que se entenderán hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y feriados”*. De la lectura del precitado artículo 152 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, se verifica que está expresada la forma en que han de ser contados los plazos establecidos en dicha ley; por tanto lo relativo a *“días hábiles”* no es aplicable para el cómputo de los plazos de los procesos bajo la Ley 20-00, con lo cual queda evidenciada la errónea interpretación que en este sentido ha hecho la hoy apelante.

Resolución No. 0083-2019 de fecha 01/08/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca CHUPA CHUPA BY HELADOS SPLASH (MIXTA) bajo expediente No..2016-2314

CONSIDERANDO 7: Que tal como refiere el Párrafo I del artículo 20 de la Ley 107-13 *“Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación o notificación del acto que los comunique. Siempre que no se exprese otra cosa, se señalarán por días que se entenderán hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y feriados”*. De la lectura del precitado artículo 152 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, se verifica que está expresada la forma en que han de ser contados los plazos establecidos en dicha ley; por tanto lo relativo a *“días hábiles”* no es aplicable para el cómputo de los plazos de los procesos bajo la Ley 20-00; adicionalmente es importante aclarar que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial es una Ley especial y en consecuencia observando el propio artículo 20 de la Ley 107-13, en aras de esa especialidad aplicamos el computo de los plazos establecidos en la Ley 20-00, con lo cual queda evidenciada la errónea interpretación que en este sentido ha hecho la hoy apelante.

CONSIDERANDO 8: Que el artículo 69 de la Constitución Dominicana relativo a la Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso establece que: *Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:*
1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro de un

plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; 5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa; 6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo; 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio; 8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En este sentido, debemos destacar que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) ha seguido con el debido proceso de ley, en observancia de la Constitución de la República Dominicana y las demás leyes vigentes, en razón de que ha impartido justicia según corresponde, declarando inadmisibles un recurso de apelación interpuesto fuera del plazo fijado por la ley especial que rige la materia. De igual forma se ha sometido a los principios de derecho en su actuación administrativa, sin que se haya violentado ningún derecho Constitucional, en el marco del procedimiento contemplado en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

1.6 Recursos Administrativos ante ONAPI

Resolución No.0006-2017 de fecha 24/02/2017 relativa a la solicitud de registro de patente TANQUE GAS PROPANO PARA MOTOCICLETAS bajo expediente No. P2014-0191

CONSIDERANDO 4: Que en términos generales los recursos administrativos son medios legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los particulares para lograr que la administración examine el acto impugnado, lo modifique o lo extinga. Se consideran recursos, dado que suponen la concurrencia de un acto preexistente, que en este caso, es un acto administrativo de efectos particulares. Estos recursos, constituyen medios que promueven la reclamación de un derecho aunque siguiendo un procedimiento establecido.

1.6.1 Error en la Denominación de los Recursos

Resolución No. 0004-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de compensación de plazo de la vigencia de la patente de Invención denominada 5-CLORO-3-(4- METASULFONILFENILO)-6 -METIL-[2,3'] BIPYRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS bajo registro No. P200100175

CONSIDERANDO 3º: Que el artículo 157.1 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial es contentivo de la siguiente disposición: “1) Las resoluciones dictadas por los directores de departamentos podrán ser recurridas, en el plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución. El recurso de apelación será conocido por el director general asistido

por el cuerpo de asesores". En este aspecto, corresponde formular dos observaciones: en primer orden, la norma que se transcribe no hace otra cosa que garantizar el derecho de recurrir en alzada las decisiones emitidas por los directores departamentales y en segundo término, se ocupa de establecer un plazo para ello; además de recalcar cuál es el recurso y quién deberá conocerlo.

CONSIDERANDO 4º: Que en consonancia con lo expuesto, a pesar de que el presente recurso fue interpuesto como "Recurso Jerárquico" lo cierto es que tras hacer un análisis sobre la pertinencia de este recurso en materia de Propiedad Industrial específicamente en los casos relativos a Inveniones, es criterio nuestro que el recurso de alzada contemplado en la legislación especial que rige sobre la materia es el Recurso de Apelación, el cual debe ser interpuesto en el plazo de 15 días conforme al texto legal citado ut supra, por lo que la designación inadecuada por parte del apelante no es óbice para que sea tramitado como manda la ley, que es un Recurso de Apelación.

Resolución No. 0115-2016 de fecha 05/08/2016 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial COMPAÑÍA INMOBILIRIA PATROGON bajo Registro No.285183

CONSIDERANDO 4º: Que en el expediente de apelación reposa una certificación de fecha 26 de agosto del año 2014 dada por la Consultoría Jurídica de la Onapi donde se hace constar cito "Que en los archivos destinados a los Recursos de Apelación de esta oficina, no existe recurso de apelación interpuesto por la entidad comercial (...). Sin embargo, CONSTA depositado un recurso de apelación de fecha 27 de junio del 2014, interpuesto por el SR. (...), en contra de la resolución No.00023 de fecha 30 de enero del 2014, dada por el Departamento de Signos Distintivos, correspondiente al nombre comercial COMPAÑÍA INMOBILIARIA PATROGON".

CONSIDERANDO 5º: Que en el caso que nos ocupa pudimos observar que el señor (...), quien es titular del nombre comercial COMPAÑÍA INMOBILIARIA PATROGON debidamente representado por el DR. (...), en fecha 23 de junio del 2014, depositó un escrito titulado como "Interposición de formal recurso de contrarréplica contra la resolución No.00023 de fecha 30 de enero del 2014, emitida por la Dirección de Signos Distintivos", motivo por el cual no le fue cobrada la tasa correspondiente a la Apelación al momento de la interposición del recurso. Sin embargo dicho escrito en su página 02 y en sus conclusiones indican que se refería a un escrito de recurso de apelación contra la referida resolución. Posteriormente en fecha 27 de junio del 2014, el recurrente procede a depositar el mismo escrito de apelación, con la finalidad de poder realizar el pago de la tasa correspondiente al recurso apelación y subsanar el pago de la tasa correspondiente a la apelación y así poder estar registrado dicho escrito en el sistema. Por todo lo antes expuesto, es que en la certificación emitida en fecha 26 del mes de Agosto del año 2014, se hace mención al recurso de apelación de fecha 27 de junio del 2014 interpuesto por el señor (...), y no al

escrito de fecha 23 de junio del 2014. Por tales motivos esta alzada, considera como válido el recurso de apelación el escrito depositado en fecha 23 de junio del 2014.

CONSIDERANDO 6º: Que la resolución apelada fue notificada a la parte recurrente en fecha 09 de junio del 2014 y el recurso de apelación por vía administrativa fue interpuesto por la parte recurrente en fecha 23 de junio del 2014, 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.

1.6.2 Recurso de Reconsideración

i) Objetivo

Resolución No.0104-2016 de fecha 22/07/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca LUX-C bajo expediente No. 2011-15325

CONSIDERANDO 7: Que dicha doctrina establece además, sobre el recurso de reconsideración, que perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con tan sólo un nuevo pedido o una nueva argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la Ley exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideración.

CONSIDERANDO 8: Que en casos como el presente, conviene remitirse a lo dispuesto por la doctrina al hablar sobre el principio de la legalidad de los actos administrativos. En este orden se ha dicho que “La legalidad de la administración, implica que la Administración, debe someterse a la Ley, debe ajustar su actuación a la Ley y sólo podrá realizar los actos que la Ley le permita”. (SANTOFIMIO G., Jaime Orlando. “Acto Administrativo. Procedimiento, Eficacia Y Validez, 2A. Ed. Formato html, Disponible en Internet: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=86>, ISBN 968-616-218-4). Como correlato del principio antes referido el principio de juridicidad reconocido en el artículo 3 numeral 1 de la administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado”. Asimismo el numeral 22 del artículo antes referido establece que “*las actuaciones administrativas se realizaran de acuerdo con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la constitución y las leyes, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción*”.

CONSIDERANDO 9: Que es preciso indicar que en relación a la doctrina y los principios antes enunciados y en especial el de legalidad limitan el accionar de la administración; sin embargo, de manera excepcional cuando se transgrede la Ley y no obstante haberse optado por la interposición de un recurso de reconsideración sin haber presentado nuevas pruebas instrumentales, la autoridad jerárquica al acto impugnado podrá avocarse al conocimiento del proceso sustantivo cuando se evidencie una flagrante transgresión a la Ley que cuestione su observancia. Que en el caso actual la resolución de primer grado no estuvo debidamente motivada y hay prohibiciones absolutas que no han sido evaluadas y ameritan una evaluación del caso.

Resolución No.0048-2017 de fecha 22/09/2017 relativa a la solicitud de registro de patente COMPUESTOS NOVEDOSOS DE CARBOXAMIDA HETEROCÍCLICA PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER bajo expediente No. P2009-0196

CONSIDERANDO 12: Que conforme a la doctrina en materia de Derecho Administrativo, el fundamento del Recurso de Reconsideración radica en permitir que la misma autoridad que conoció del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus equivocaciones en cuanto a criterio o análisis; por lo que para habilitar la posibilidad de un cambio de criterio bajo la vía de un Recurso de Reconsideración se hace necesario que se evidencie un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite el ser considerado, de ahí el fundamento de exigir nuevas pruebas para su interposición.

CONSIDERANDO 13: Que dicha doctrina establece además, sobre el Recurso de Reconsideración, que perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con tan sólo un nuevo pedido o una nueva argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la Ley exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideración. Esto nos conduce a la existencia de la nueva prueba que debe aportar el recurrente, y ya no solo la prueba instrumental que delimitaba la norma anterior.

ii) Recurso Opcional

Resolución No.0016-2015 de fecha 27/03/2015 relativo a la acción de nulidad contra el certificado de registro No. 5595 de la patente de invención denominada "POTECITO PLÁSTICO INDUSTRIAL 100CC"

CONSIDERANDO 13: Que una vez el Departamento de Invenciones emite una resolución, las partes cuentan con diversas vías como son el recurso de reconsideración y el de apelación, los cuales son optativos, y corresponde a las partes escoger el más conveniente. Por tanto, esta alzada se centrará en evaluar los aspectos concernientes al fallo que conoció del recurso de reconsideración. En este sentido cabe indicar que, en casos como el actual, la valoración de aspectos sustantivos o de fondo se encuentra sujeta a lo que fue objeto del recurso de reconsideración.

Resolución No.0078-2017 de fecha 24/11/2017 relativa a la solicitud de registro de patente ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS bajo expediente No. P2010-0150

CONSIDERANDO 12: Que una vez la Dirección de Invenciones emite una resolución, las partes cuentan con diversas vías recursorias dentro de las cuales se encuentran el recurso de reconsideración y el de apelación, los cuales son optativos, y será el administrado el que en atención a las circunstancias de lugar elija el recurso que estime pertinente para hacer valer sus pretensiones, en observancia estricta de los plazos establecidos por la Ley.

Por tanto y en el entendido de que la hoy apelante optó primero por la vía del recurso de reconsideración, esta alzada se centrará en evaluar los aspectos concernientes al fallo que conoció dicho recurso.

iii) Alcance y nueva prueba instrumental

Resolución No.0048-2017 de fecha 22/09/2017 relativo a la solicitud de registro de patente COMPUESTOS NOVEDOSOS DE CARBOXAMIDA HETEROCÍCLICA PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER bajo expediente No. P2009-0196

CONSIDERANDO 20: Que la hoy apelante junto al recurso objeto del presente análisis hizo depósito de varios documentos, dentro de los cuales se encuentra el “*Pliego reivindicatorio enmendado en Español*”. Sobre este particular es preciso señalar que debido a que cuando fue interpuesto el Recurso de Reconsideración no fueron aportadas pruebas nuevas ni elementos no evaluados que avalaran dicho recurso y que le permitiesen al Departamento de Invenciones variar su decisión; no corresponde a esta alzada analizar los argumentos de fondo ni la documentación aportada por la hoy apelante, en virtud de que el presente recurso versa sobre una reconsideración que no fue avalada.

(...)

CONSIDERANDO 22: Que si bien es cierto que esta alzada puede de manera excepcional ponderar nuevas documentaciones que podrían variar el fallo de primer grado, no menos cierto es que dicha facultad debe ser ejercida dentro del constreñimiento de la ley. Habidas cuenta de que la ley ofreció al solicitante la posibilidad de modificar las reivindicaciones de su solicitud de patente de invención, es opinión de esta alzada que no corresponde examinar los documentos depositados junto al Recurso de Apelación Administrativa, por ser dicho depósito extemporáneo.

Resolución No.0016-2019 de fecha 15/03/2019 relativa a la acción en cancelación de la marca EXXON Registro No.27281

CONSIDERANDO 18: Que conforme a la doctrina en materia de derecho administrativo, el fundamento del recurso de reconsideración radica en permitir que la misma autoridad que conoció del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus equivocaciones en cuanto a criterio o análisis. Como se trata de la autoridad que ya conoce el caso, antecedentes y evidencias, presupone que podrá dictar resolución con mayor celeridad que otra autoridad que recién conozca de los hechos. En el entendido de que si la autoridad toma conciencia de su equivocación a partir del recurso del administrado, procederá a modificar el sentido de su decisión para evitar el control posterior del superior.

CONSIDERANDO 19: Que en función de lo anterior, todas las resoluciones que emanan de la Dirección de Signos Distintivos pueden ser objeto de un recurso de reconsideración, el cual es facultad de las partes ejercerlo como consecuencia de su libre determinación, ahora bien, al optar por esa vía de recurso, la parte que lo impulsa tiene el deber de presentar los medios que lo avalan y que permitan variar la decisión a ese departamento, ya que de no hacerlo, carecería de sentido volver a conocer el fondo de nuevo acerca de lo mismo que acaba de conocer esa misma instancia administrativa.

CONSIDERANDO 20: Que en tal sentido es conveniente indicar que el recurso de reconsideración es un recurso opcional y no previo para la interposición del recurso de apelación y que será el administrado el que, en atención a las circunstancias de lugar, elija libremente el recurso que estime pertinente para hacer valer sus pretensiones, en observancia estricta de los plazos establecidos por la ley, Por tanto, esta alzada se limitará a evaluar los aspectos concernientes al fallo que conoció del recurso de reconsideración.

CONSIDERANDO 21: Que luego de delimitado el alcance de los apoderamientos de esta naturaleza, corresponde indicar que esta alzada ha podido verificar que en el marco del presente recurso de apelación las partes envueltas han presentado diversos escritos referentes y depósitos de pruebas, sobre este particular tenemos a bien aclarar que tales escritos y pruebas presentadas en apelación resultan inoportunas, ya que por tratarse de una apelación que versa sobre un recurso de reconsideración rechazado, esta alzada sólo se limitará a verificar las pruebas y hechos presentados en el recurso de reconsideración y en qué medida estos avalan o no, la interposición de dicho recurso

(...)

CONSIDERANDO 33: Que en el caso hoy evaluado, se pudo verificar que las pruebas presentadas por la parte recurrente en el recurso de reconsideración no permiten variar la decisión inicial del Departamento de Signos Distintivos, dada mediante la resolución No. 0000220 de fecha 17 de junio del 2016, lo cual indica en su parte dispositiva se acoge el recurso “por no haber aportado la parte impugnada pruebas que acrediten el uso de su marca en los medios comerciales conforme a lo establecido en el artículo 93 de la Ley Num.20-00 y conforme a los elementos contenidos en el cuerpo de la presente resolución.”, decisión contra la cual el recurrente interpuso un recurso de reconsideración que fue resuelto mediante la resolución No.000139 de fecha 28 de abril del 2017, el cual fue rechazado “por no haber aportado la parte recurrente elementos suficientes para motivar la variación o revocación de dicha resolución y conforme a los demás elementos contenidos en el cuerpo de la presente resolución”. En este sentido, pudimos verificar que en efecto las pruebas que presenta la parte recurrente en su recurso de reconsideración no aportan nada nuevo al contexto general del presente caso, por tanto no fue avalado el recurso de reconsideración, de manera que procede la confirmación del fallo a-quo.

Resolución No.0048-2019 de fecha 17/05/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca LAM (mixta) bajo expediente No. 2014-33260

CONSIDERANDO 9: Que en torno a lo anterior cabe indicar que como se observa, Primera Instancia Administrativa al conocer de la acción inicial (oposición a registro de marca por afectación a derecho de tercero) y el recurso administrativo de reconsideración tuvo dos criterios distintos al variar la causal, ya que en principio que (Resolución No.000023) se basó en la existencia de riesgo de confusión (Artículo 74,a) y luego en reconsideración (Resolución No.000289) reconoció la existencia de notoriedad de la marca TRIDIMENSIONAL (artículo 74,d). Al haber realizado valoraciones sobre el fondo con respecto a la notoriedad de la marca con registro Núm. 201877 modificando la causal inicial, corresponde que esta alzada proceda a conocer el fondo del presente caso, evaluando si la marca solicitada transgrede alguna prohibición de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

iv) Admisibilidad del recurso

Resolución No.0001-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca COLCHONES ROMANCES RELAX (MIXTA) bajo expediente No. 2011-17987

CONSIDERANDO 8º: Que el recurrente en sus alegatos indica que el recurso de reconsideración debió haber sido inadmisibile partiendo de que este devino en inatacable pues entiende que este sólo podía ser impugnado por la vía de la apelación y que la reconsideración solamente procede cuando la ONAPI objeta de oficio una solicitud y no cuando intervienen intereses o conflictos entre particulares.

CONSIDERANDO 9º: Que en relación a lo indicado en el párrafo anterior esta alzada debe precisar que una vez la Dirección de Signos Distintivos emite una decisión o resolución, las partes cuentan con diversas vías recursorias como son el recurso de reconsideración o el de apelación, los cuales son optativos, es decir, será el administrador quien en atención a las circunstancias de su caso elija el recurso que estime pertinente para hacer valer sus pretensiones; siempre en estricta observancia de los plazos establecidos por la ley No. 20-00 y su Reglamento de Aplicación con sus respectivas modificaciones. Que el recurso de reconsideración tiene como fundamento permitir que la misma autoridad que conoció del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus equivocaciones en cuanto criterio o análisis.

CONSIDERANDO 10º: Que la ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 146 literal b) establece que *“son atribuciones de los Departamentos: Conocer y resolver los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido”*. De lo antes expuesto se puede observar que la norma especial que rige la materia prevé de forma expresa el recurso de reconsideración y faculta a los directores de Departamentos a resolverlos. En tal sentido el recurso de reconsideración constituye un medio para impugnar los actos administrativos en materia de signos distintivos y no distingue

respecto el número de partes intervinientes o la naturaleza del conflicto en cuestión. Por tales motivos esta alzada considera que el Departamento de Signos Distintivos era el competente para conocer del recurso de reconsideración incoado por la entidad (...), ya que este fue interpuesto contra una resolución contentiva de un acto administrativo de la Dirección de Signos Distintivos observando el plazo de los 30 días que establece el artículo 22 de Decreto No. 180-03 que modifica el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial en respeto del principio de legalidad y juridicidad que rigen los actos de la Administración.

v) Alcance en Materia de Patentes

Resolución No. 0069-2014 de fecha 03/10/2014 relativa a solicitud de registro de la patente INVERSORES DE POTENCIA DE 6V bajo expediente No. P2011-0150

CONSIDERANDO 8º: Que en materia de invenciones la ley es clara al establecer en su artículo 35 letra (a) que *“Sólo procede el recurso de reconsideración contra la resolución que rechace o anule una patente, el cual se presentará por escrito ante la propia Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia”*

CONSIDERANDO 9º: Que el recurso de apelación es el recurso a ser interpuesto con la finalidad de que el órgano jerárquicamente superior al emisor de la decisión revise y modifique la decisión del subalterno; de modo que, como consecuencia de la decisión de los recurrentes de interponer un recurso de reconsideración sobre un abandono esto provocó que se cierre la vía de la apelación para evaluar el fondo de la decisión sobre dicho abandono por tanto nos limitamos a evaluar si procedía o no la reconsideración, por ser esta la decisión apelada.

CONSIDERANDO 10º: Que es criterio de esta alzada que en el caso en cuestión pudo verificarse que en efecto no procedía el recurso de reconsideración interpuesto por la parte recurrente en virtud de lo establecido en el artículo 35 literal a) de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial antes transcrito, por tanto procede rechazar el presente recurso de apelación.

Resolución No. 0016-2015 de fecha 27/03/2015 relativa a la acción de nulidad contra el certificado de registro No. 5595 de la patente de invención denominada “POTECITO PLÁSTICO INDUSTRIAL 100CC”

CONSIDERANDO 12: Que la acción inicial que dio origen al presente recurso de apelación se refiere a una reconsideración contra una resolución que declaró la nulidad del certificado de registro No.5595 de fecha 30 de junio del 2000, que ampara la “POTECITO PLÁSTICO INDUSTRIAL 100CC”, cuyo titular es la sociedad comercial (...).

(...)

CONSIDERANDO 18: Que en concordancia con la doctrina, el artículo 35 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial dispone que el recurso de reconsideración debe estar acompañado con la documentación que acredite su procedencia, en este orden preceptúa que *“Del recurso de reconsideración. a) Sólo procede el recurso de reconsideración contra la resolución que rechace o anule una patente, el cual se presentará por escrito ante la propia Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia; b) Analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos aportados, la oficina emitirá la resolución que corresponda, la cual deberá comunicarse por escrito al recurrente; c) Si la resolución que emita la oficina niega la procedencia del recurso, se comunicará por escrito al recurrente y se publicará en el órgano de publicidad oficial. Cuando la resolución sea favorable al recurrente se procederá en su caso, en los términos del Artículo 23 de la presente ley, si correspondiere.”*

(...)

CONSIDERANDO 28: Que tal como fue indicado antes, el artículo 35 de la Ley No. 20-00 relativo a la reconsideración establece puntualmente en su literal (a) parte infine que *“Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia”*. En tal sentido cabe indicar que por las razones anotadas, luego de haber analizado los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente, en el caso estudiado no fueron aportados en primera instancia administrativa los elementos probatorios pertinentes que conllevaran una variación del fallo y dictar una resolución diferente a la ya emitida, por lo cual procede la confirmación de la resolución apelada.

Resolución No. 00146-2016 de fecha 25/11/2016 relativa a solicitud de registro de la patente titulada COMPUESTOS DE AMINOHETEROARILO SUSTITUIDOS CON PIRAZOL COMO INHIBIDORES DE PROTEÍNA QUINASA bajo expediente No. P2005-000154

CONSIDERANDO 9: Que la acción inicial que dio origen al presente recurso de apelación se refiere a la denegación de la solicitud de patente de invención denominada *“COMPUESTOS DE AMINOHETEROARILO SUSTITUIDOS CON PIRAZOL COMO INHIBIDORES DE PROTEÍNA QUINASA”* expediente No. P2005000154, dictada por la Dirección de Invenciones mediante la Resolución 200-2013 de fecha 28 de octubre del 2013 y contra la cual la hoy recurrente interpuso un recurso de reconsideración que fue rechazado mediante la resolución No. 111-2014 de fecha 30 de mayo del 2014, fallo este que es objeto del presente recurso de apelación.

(...)

CONSIDERANDO 17: Que en el presente caso la hoy apelante admite que la fecha de la prórroga otorgada por el Departamento de Invenciones ya había expirado y aún estaba pendiente de responder el requerimiento que le habían formulado. El precitado numeral 6 del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que *“Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido”*, como ocurrió en el presente caso, la solicitud de patente *“se denegará mediante resolución fundamentada”*; de forma tal que el Departamento de Invenciones procedió conforme manda la ley que rige la materia.

CONSIDERANDO 18: Que la hoy apelante alega que el Departamento de Invenciones, al denegar la solicitud de patente No. P2005-000154 violó el debido proceso. Al respecto hemos de resaltar que el artículo 3 numeral 22 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo se refiere al Principio de debido proceso, estableciendo que *“Las actuaciones administrativas se realizarán de acuerdo con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y las leyes, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.”* Esta alzada ha podido verificar que el Departamento de Invenciones cumplió a cabalidad con lo establecido en la norma vigente, pues le notificó los requerimientos, le concedió el plazo establecido por la ley que rige la materia para responderlos (tres meses) y más aún, para responder el segundo requerimiento la hoy apelante solicitó una prórroga, la cual le fue concedida, otorgándosele tres (03) meses adicionales para que respondiera, sin embargo, a la fecha no reposa en el expediente respuesta a dicho requerimiento; de manera que los pronunciamientos del Departamento de Invenciones fueron emitidos de conformidad con la comprobación de la contravención a lo dispuesto por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Por tanto, el Departamento de Invenciones actuó con estricto apego a la ley que rige la materia y por ende en el caso objeto del presente análisis no se configura la supuesta violación al debido proceso.

Resolución No.0078-2017 de fecha 24/11/2017 relativa a la solicitud de registro de patente “ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS” bajo expediente No. P2010-0150

CONSIDERANDO 20: Que el recurso de reconsideración no ha de considerarse como medio para ampliar el plazo para responder requerimientos que le han sido formulados a los solicitantes de patentes, como erróneamente ha interpretado la entidad (...); pues, esto dista mucho de la naturaleza de este recurso extraordinario, cuya esencia es que la autoridad que conoció del procedimiento vuelva a revisar el caso, conforme a la documentación que le haya sido aportada, y pondere si hubo alguna equivocación en cuanto a criterio o análisis. En el presente caso esta alzada ha podido verificar que la documentación con la cual se pretendió amparar el recurso de reconsideración se refiere a la respuesta de un requerimiento de fondo formulado a la hoy apelante, cuyo plazo para responderlo ya estaba vencido y por tanto no es una documentación válida para avalar la interposición del recurso de reconsideración. Más aún, es preciso resaltar el

hecho de que violentar y/o no respetar los plazos, en un sistema tan delicado como el de patentes, podría tener consecuencias nefastas.

CONSIDERANDO 21 :Que esta alzada se forja el criterio de que la respuesta depositada en fecha 22 de octubre del 2014 por la entidad (...) por ante la Dirección de Invenções, además de que su depósito es extemporáneo, carece de mérito para ser considerada como fundamento para la interposición del recurso de reconsideración; pues este recurso extraordinario no es una herramienta a utilizar de manera artificiosa con el propósito de extender plazos que por inobservancia el solicitante no ha cumplido oportunamente. Por tanto, el Departamento de Invenções ha hecho una correcta ponderación al considerar que no fueron aportadas pruebas nuevas o argumentos que pudieran hacer variar la decisión de denegación de la solicitud de patente P2010-0150 denominada “ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS”.
(...)

CONSIDERANDO 23: Que esta alzada se forja el criterio de que la documentación a ponderar en un Recurso de Reconsideración, cuando se haya denegado una solicitud de patente, ha de referirse a la causal de denegación y ha de permitir identificar el yerro en que incurrió la administración al denegar la solicitud de patente; es decir, la documentación o argumentación tendrá mérito para ser ponderada en la medida en que al ser evaluada le permita a la administración identificar el error en que incurrió.

Resolución No. 0029-2019 de fecha 11/04/2019 relativa a la solicitud de registro de la patente de invención denominada P2013-00248 COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE AFLIBERCEPT, ÁCIDO FOLÍNICO, 5- FLUOROURACILO (5-FU) E IRINOTECANO (FOLFIRI

CONSIDERANDO 13: Que de la revisión de los documentos que componen el caso objeto del presente recurso, esta alzada ha podido verificar que el Departamento de Invenções actuó con estricto apego a la ley que rige la materia. Tal como se verifica en los considerandos ut supra, el Departamento de Invenções al amparo de lo establecido en la ley que rige la materia, determinó al conocer de la reconsideración que en el caso de la especie no se aportó ningún supuesto nuevo que pudiera hacer variar la decisión atacada, por lo que la Opinión Técnica emitida por el examinador de fondo confirma la decisión atacada al considerar que la solicitud no cumple con las condiciones de patentabilidad previstas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y por tanto ha procedido a rechazar el recurso de reconsideración interpuesto contra la denegación de la solicitud de patente P2013-0248.

(...)

CONSIDERANDO 15: Que esta alzada ha podido verificar que la reiteración de la denegación de la solicitud de patente registrada bajo el No. P2013-0248 está sustentada en

un análisis técnico. Dicho examen fue realizado por un examinador de fondo de patentes experto en la materia de que se trata, quien luego de analizar la documentación presentada reitera que lo que se pretende proteger mediante la indicada solicitud de patente ya es conocido en el estado de la técnica, por tanto no posee novedad ni nivel inventivo; es por ello que considera que la solicitud no cumple con los requisitos que exige nuestra legislación para ser merecedora de un derecho de exclusiva amparado en un certificado de patente.

CONSIDERANDO 16: Que en el presente recurso de apelación, hacen depósito de los siguientes elementos probatorios: 1.- Memoria descriptiva completa, incluyendo el nuevo pliego reivindicatorio. 2. Extracto del Registro de la Oficina Europea de Patentes. 3. Decisión de concesión de la patente emitido por la Oficina Europea de Patentes de fecha 28 de abril del 2017, siendo estos los mismos documentos que aportaron cuando interpusieron el recurso de reconsideración, los cuales fueron debidamente evaluados por el Departamento de Invenciones. Más aún, al haber optado la hoy apelante primero por la interposición del recurso de reconsideración, limitó el alcance del presente recurso, de manera que aún hubiese aportado la apelante nuevos documento ante la alzada, los mismos resultarían inoportunos. De manera que, dadas las circunstancias, lo único que puede hacer esta alzada es juzgar lo relativo al recurso de reconsideración, es decir, si con la documentación y prueba presentada al Departamento de Invenciones, el examinador actuó o no conforme a derecho.

CONSIDERANDO 17: Que esta alzada se forja el criterio de que la documentación a ponderar en un Recurso de Reconsideración, cuando se haya denegado una solicitud de patente, ha de referirse a la causal de denegación y ha de permitir identificar el yerro en que incurrió la administración al denegar la solicitud de patente; es decir, la documentación o argumentación tendrá mérito para ser ponderada en la medida en que al ser evaluada le permita a la administración identificar el error en que incurrió.

CONSIDERANDO 18: Que de la revisión efectuada por esta alzada a cada uno de los documentos que componen el expediente del presente recurso, se verifica que la Dirección de Invenciones de esta Oficina ha evaluado el caso con estricto apego a lo establecido en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Esta alzada ha verificado además que en el recurso de apelación se reitera absolutamente todo lo argumentado en el recurso de reconsideración (...).

vi) Avocación frente a Transgresión a la Ley

Resolución No.0073-2018 de fecha 14/09/2018 relativa a la solicitud de registro de la marca MELASMAX bajo expediente No. 2015-34121

CONSIDERANDO 14: Que es preciso indicar que en relación a la doctrina y los principios antes enunciados y en especial el de legalidad, cuando se transgreda la ley y no obstante haberse optado por la interposición de un recurso de reconsideración sin haber presentado nuevas pruebas instrumentales, la autoridad jerárquica al acto impugnado podrá avocarse al conocimiento del proceso sustantivo cuando se evidencie una flagrante transgresión a la Ley 20-00 que cuestione su inobservancia. En el presente caso pudimos verificar que el Departamento de Signos Distintivos evaluó el presente en base a la existencia de riesgo de confusión entre la marca ASMAX (DENOMINATIVA) clase 33 y la solicitud MELASMAX (DENOMINATIVA) clase internacional 5 y posteriormente confirmó la oposición establecida en la Resolución No.000132 de fecha 31 de marzo del 2016 que resolvió la oposición, mediante la Resolución No.000398 de fecha 01 de septiembre del 2017 que resolvió el recurso de reconsideración; sin embargo, esta alzada como ente regulador y administrador de los derechos de Propiedad Industrial, antes de verificar las prohibiciones relativas, establecidas en el artículo 74 de la Ley No.20-00, tiene la potestad de examinar si la solicitud de marca posee la distintividad necesaria y no incurre en ninguna de las prohibiciones absolutas establecidas en el artículo 73 de esta misma Ley, por lo que esta alzada conocerá el fondo del presente caso.

Resolución No.0081-2019 de fecha 25/07/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca DIOPAL bajo expediente No. 2016-3588.

CONSIDERANDO 10: Que en casos como el presente, conviene remitirse a lo dispuesto por la doctrina al hablar sobre el principio de la legalidad de los actos administrativos. En este orden se ha dicho que “La legalidad de la administración, implica que la Administración, debe someterse a la ley, debe ajustar su actuación a la ley y sólo podrá realizar los actos que la ley le permita”. (SANTOFIMIO G., Jaime Orlando “Acto Administrativo. Procedimiento, Eficacia y Validez, 2ª. Ed. Formato html, Disponible en Internet: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=86>, ISBN:968-616-218-4).

CONSIDERANDO 11: Que con correlato del principio antes referido el principio de juridicidad reconocido en el artículo 3 numeral 1) de la Ley 107-13 establece que “*Toda actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado*”. Asimismo, el numeral 22) del artículo antes referido establece que “*las actuaciones administrativas se realizarán de acuerdo con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la constitución y las leyes, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción*”.

CONSIDERANDO 12: Que es preciso indicar que en relación a la doctrina y los principios antes enunciados y en especialidad el de legalidad limitan el accionar de la administración; sin embargo, de manera excepcional cuando se transgreda la ley y no obstante haberse optado por la interposición de un recurso de reconsideración sin haber presentado nuevas pruebas instrumentales, la autoridad jerárquica al acto impugnado podrá avocarse al conocimiento del proceso sustantivo cuando se evidencie una flagrante transgresión a la ley que cuestione su observancia.

CONSIDERANDO 13: Que en el caso de la especie, es criterio de esta alzada que el Departamento de Signos Distintivos incurrió en una inobservancia al artículo 74 literal a)

de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial al determinar que los signos DOLOPAL y DIOPAL pueden coexistir en el mercado. Al ser los signos envueltos correspondientes a la clase internacional 5, el examen comparativo de las marcas debió ser más riguroso, atendiendo a la delicadeza de este tipo de productos, por lo que esta alzada se avocará al fondo del presente caso.

1.6.3 Recurso de Apelación

i) Objetivo

Resolución No.0016-2015 de fecha 27/03/2015 relativo a la acción de nulidad contra el certificado de registro No. 5595 de la patente de invención denominada "POTECITO PLÁSTICO INDUSTRIAL 100CC"

CONSIDERANDO 4: 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"*. En torno a los alegatos presentados por la parte recurrida relativos a la inadmisibilidad del presente recurso de apelación por haberse interpuesto contra una resolución que conoció de un recurso de reconsideración, cabe aclarar que conforme a los derechos emergentes de este artículo, las resoluciones dictadas por los directores de departamentos, incluidas las relativas a los recursos de reconsideración, pueden ser recurridas en apelación ante la Dirección General.

(...)

CONSIDERANDO 15: Que el recurso de apelación es el recurso a ser interpuesto con la finalidad de que el órgano jerárquicamente superior al emisor de la decisión impugnada revise y modifique la resolución del subalterno; de modo que, como consecuencia de la decisión de la recurrente, de interponer un recurso de reconsideración sobre la decisión que declara la nulidad, en el caso actual nos centraremos en evaluar si el Departamento de Invenciones hizo lo correcto al ratificar su decisión.

ii) Procedimiento

*Resolución No.0001-2019 de fecha 31/01/2019 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial AXXON bajo registro No. 363352*³

³ Proceso impugnado en sede judicial

CONSIDERANDO 7: Que en el caso que hoy nos convoca es pertinente aclarar que conforme la Ley 20-00 se interpone el recurso de apelación ante la Dirección General y este se hace de conocimiento de la otra parte, quien a su vez deposita o no su escrito de defensa en el plazo legal. En otras palabras, la Consultoría Jurídica está obligada a la notificación de la apelación al recurrido de manera que este se defienda y se logre la contradicción del proceso. Que cumplidos estos eventos el expediente adquiere el estado de fallo e inicia la fase de estudio y deliberaciones por parte de la alzada. Que no obstante haber adquirido el expediente el estado de fallo, si cualquiera de las partes procediera al depósito de escritos referentes, es de buen derecho que los mismos sean aceptados por la administración, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 26, párrafo IV de la Ley No.107-13 sobre procedimiento administrativo el cual establece que *“La Administración ha de adoptar decisiones bien informadas. El procedimiento administrativo constituye el instrumento para la obtención y el tratamiento de la información necesaria para adoptar la mejor decisión de que se trate en cada caso. La administración de oficio, deberá recabar todas las pruebas necesarias para adoptar la mejor decisión, en resguardo del derecho de los interesados. Párrafo IV. En todo caso, los interesados podrán aportar los documentos y datos que consideren relevantes, así como hacer las alegaciones y observaciones oportunas sobre éstos, a lo largo de todo el procedimiento, hasta el momento anterior a la resolución definitiva...”*.

CONSIDERANDO 8º: Que en el caso que nos ocupa la Consultoría Jurídica fue más garantista y notificó varios de los escritos depositados por ambas partes concediendo plazos de respuestas que a su vez fueron presentadas. Este accionar puede llevar a la prolongación indefinida de los procesos, por lo que esta alzada debe dejar constancia que las fases deben precluir a los fines de que la administración se avoque al estudio y valoración del caso, en función del principio de eficacia y celeridad que rigen los actos de la administración consagrados en el artículo 3 de la Ley No.107-13.

CONSIDERANDO 9º: Que habiendo adquirido el expediente el estado de fallo, y cumplido el requisito de la contradicción mediante la notificación a la parte impugnada de la apelación, si posteriormente las partes depositan escritos referentes los mismos pueden ser consultados por la parte oponente en la sede administrativa más no es obligación de la consultoría jurídica notificarlos, ni conceder plazos de respuesta. En efecto, de la lectura del III del artículo 21 de la Ley No.107-13 que establece: *“Los interesados tendrán, durante toda la sustanciación del procedimiento, el derecho de acceder al expediente para revisar y copiar documentos y consignar cualquier tipo de escritos contentivos de alegatos y pruebas”*. Resulta por lo tanto pertinente delimitar las obligaciones de notificación a cargo de la administración, mismas que se ven cumplidas al momento de notificar al recurrido del escrito de apelación, mientras que es obligación a cargo del administrado, una vez el expediente ha adquirido el estado de fallo, consultar el expediente cada vez que considere oportuno y, si lo desea, solicitar copia de cualquier escrito o prueba depositado en el expediente observando los aranceles establecidos. En otras palabras, garantizada la contradicción y

habiendo adquirido el expediente el estado de fallo, no corresponde dilatar los procesos mediante plazos derivados del depósito de nuevos escritos referentes y sus respectivas notificaciones.

CONSIDERANDO 10°: Que en el presente caso esta alzada ha observado que el proceso administrativo del presente recurso de apelación, ha seguido con el debido proceso en observancia de la Constitución de la República Dominicana y las demás Leyes vigentes, de igual forma se ha sometido a los principios en su actuación administrativa, sin que se haya violentado ningún derecho constitucional, en el marco del procedimiento de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

Resolución No.0046-2020 de fecha 10/07/2020 relativa a la solicitud de registro de la marca MARIOT VIPUNTOS (MIXTA) bajo expediente No. 2016-29006.

CONSIDERANDO 5°: Que en el caso que hoy nos convoca es pertinente aclarar y a propósito del escrito referente depositado por la recurrente en fecha 17 de octubre de 2019 y en fecha 19 de noviembre de 2019, que conforme la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, se interpone el recurso de apelación ante la Dirección General y este se hace de conocimiento de la otra parte, quien a su vez deposita o no su escrito de defensa en el plazo legal. En otras palabras, la Consultoría Jurídica está obligada a la notificación de la apelación al recurrido de manera que este se defienda y se logre la contradicción del proceso. Que cumplidos estos eventos el expediente adquiere el estado de fallo e inicia la fase de estudio y deliberaciones por parte de la alzada. Que no obstante haber adquirido el expediente el estado de fallo, si cualquiera de las partes procediera al depósito de escritos referentes, es de buen derecho que los mismos sean aceptados por la administración, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 26, párrafo IV de la Ley No.107-13 sobre procedimiento administrativo el cual establece que *“La Administración ha de adoptar decisiones bien informadas. El procedimiento administrativo constituye el instrumento para la obtención y el tratamiento de la información necesaria para adoptar la mejor decisión de que se trate en cada caso. La administración de oficio, deberá recabar todas las pruebas necesarias para adoptar la mejor decisión, en resguardo del derecho de los interesados. Párrafo IV. En todo caso, los interesados podrán aportar los documentos y datos que consideren relevantes, así como hacer las alegaciones y observaciones oportunas sobre éstos, a lo largo de todo el procedimiento, hasta el momento anterior a la resolución definitiva...”*.

CONSIDERANDO 6°: Que los escritos referentes posteriormente depositados por las partes, pueden ser consultados por estas en la sede administrativa más no es obligación de la consultoría jurídica notificarlos, ni conceder plazos de respuesta. En efecto, de la lectura del III del artículo 21 de la Ley No.107-13 que establece: *“Los interesados tendrán, durante toda la sustanciación del procedimiento, el derecho de acceder al expediente para revisar y copiar documentos y consignar cualquier tipo de escritos contentivos de alegatos y pruebas”*. Resulta por lo tanto pertinente delimitar las obligaciones de notificación a cargo de la administración, mismas que se ven cumplidas al momento de notificar al recurrido del escrito de apelación, mientras que es obligación a cargo del administrado, una vez el

expediente ha adquirido el estado de fallo, consultar el expediente cada vez que considere oportuno y, si lo desea, solicitar copia de cualquier escrito o prueba depositado en el expediente observando los aranceles establecidos. En otras palabras, garantizada la contradicción y habiendo adquirido el expediente el estado de fallo, no corresponde dilatar los procesos mediante plazos derivados del depósito de nuevos escritos referentes y sus respectivas notificaciones.

iii) Plazo para Presentar un Recurso de Apelación

Resolución No.0055-2017 de fecha 28/09/2017 relativo a la solicitud de registro de patente FORMULACIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE SIMVASTATINA Y EZETIMIBA, bajo expediente No. P2008-0034

CONSIDERANDO 3° : Que el artículo 157.1 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial es contentivo de la siguiente disposición: “1) Las resoluciones dictadas por los directores de departamentos podrán ser recurridas, en el plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución. El recurso de apelación será conocido por el director general asistido por el cuerpo de asesores”. En este aspecto, corresponde formular dos observaciones: en primer orden, la norma que se transcribe no hace otra cosa que garantizar el derecho de recurrir en alzada las decisiones emitidas por los directores departamentales y en segundo término, se ocupa de establecer un plazo para ello; además de recalcar cuál es el recurso y quién deberá conocerlo.

Resolución No.0032-2019 de fecha 11/04/2019 relativo a la solicitud de registro de patente COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA QUE COMPRENDE AMLODIPINA Y LOSARTAN bajo expediente No. P2011-0229

CONSIDERANDO 4° : Que la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 152 prescribe que “los plazos serán computados de acuerdo al derecho común”; en atención a esto, en el presente caso, cabe remitirnos a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana, el cual en su artículo 1,033 establece que “El día de la notificación y el del vencimiento no se contarán en el término general fijado por los emplazamientos.....”.
(...)

CONSIDERANDO 06: 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”.

CONSIDERANDO 07: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial es una Ley especial y en su artículo 152 establece que “los plazos serán computados de acuerdo al derecho común”; de la lectura del precitado artículo 152 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, se verifica que está expresada la forma en que han de ser contados los plazos establecidos en dicha ley; en atención a esto, la ONAPI, en estricto apego a lo establecido en el artículo 152 de la

Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, siempre ha considerado el plazo para la interposición de recurso de apelación administrativa como “*plazo franco*”; toda vez que el mismo artículo remite al derecho común y el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana en su artículo 1,033 establece que “*El día de la notificación y el del vencimiento no se contarán en el término general fijado por los emplazamientos.....*”; por lo que actuamos conforme a lo establecido en la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 08: Que en el caso evaluado, cabe remitirnos a las disposiciones sobre los plazos contempladas en la Ley No.834 de 1978 que modifica ciertas disposiciones en materia de Procedimiento Civil, en su artículo 44 establece que “*constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisibile en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada*”, más adelante en el artículo 47 de la referida ley especifica que “*Los medios de inadmisión deben ser invocados de oficio cuando tienen un carácter de orden público especialmente cuando resulten de la inobservancia de los plazos en los cuales deben ser ejercidas las vías del recurso*”.

(...)

CONSIDERANDO 10: Que la resolución apelada fue notificada a la parte recurrente, en fecha 12 de julio del 2017 mediante el acto No. 1337/2017 del protocolo del Ministerial Félix Medina, Alguacil Ordinario del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en el domicilio indicado por su representante legal; por tanto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 157.1 de dicha ley, la solicitante de la patente P2011-0229 disponía de un plazo de 15 días para interponer su recurso de apelación administrativa contra de la Resolución 127-2017 de fecha 02 de junio del 2017, esto es, hasta el viernes 28 de julio del 2017; sin embargo, el recurso de apelación fue interpuesto el viernes 04 de agosto del 2017, por lo cual el mismo fue presentado fuera del plazo de los quince (15) días establecidos en el artículo 157, numeral 1 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, anteriormente citado y por ende el presente recurso deviene en inadmisibile.

Resolución No.0044-2020 de fecha 10/07/2020 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial PROTECCIÓN INTEGRAL EMPRESARIAL PIE bajo Registro No. 313641

CONSIDERANDO 7º: Que el recurrido argumenta en su escrito de defensa que el presente recurso de apelación fue interpuesto fuera de plazo y por tanto debe desestimarse de manera pura y simple. Ante ello, esta alzada estima necesario señalar que el numeral 1 del artículo 157 de la Ley 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.

CONSIDERANDO 8º: Que como bien fue señalado en el cuarto considerando de la presente resolución, la Resolución No. 00085 de fecha 16 de febrero de 2018 fue notificada a ambas partes por medio del Acto No. 208/2018 en fecha 26 de marzo de 2018, instrumentado por el Alguacil Ordinario del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, Rafael Rosario Melo González, a requerimiento de la Dirección de Signos Distintivos. Por lo que el recurrente contaba con 15 días francos para interponer el recurso de apelación, es decir desde el 27 de marzo de 2018 hasta el 11 de abril de 2018 inclusive; y el recurso de apelación fue recibido por la Oficina en fecha 10 de abril de 2018, dentro del plazo requerido para su admisión. Por lo que el argumento del recurrido sobre el recurso de apelación extemporáneo, queda descartado.

Resolución No.0051-2020 de fecha 31/07/2021 relativa a la solicitud de registro de patente MÉTODO PARA PREPARAR DERIVADOS DEL FENIL OXIMETIL-NITRO-IMIDAZOL Y USO DEL MISMO bajo expediente No. P2015-0120

CONSIDERANDO 07: Que la ONAPI desde el año 2000, es decir, desde la entrada en vigencia de la Ley 20-00, siempre ha aplicado el cómputo de los plazos de conformidad con lo establecido en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y los administrados siempre se han guiado por estos preceptos, tanto para las respuestas que han de presentar a la Oficina como para la interposición de recursos.

CONSIDERANDO 08: Que la ONAPI, en estricto apego a lo establecido en el artículo 1524 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, siempre ha considerado el plazo para la interposición de recurso de apelación administrativa como “plazo franco”; toda vez que el mismo artículo remite al derecho común y el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana en su artículo 1,033 establece que *“El día de la notificación y el del vencimiento no se contarán en el término general fijado por los emplazamientos.....”*.
(...)

CONSIDERANDO 10: Que el Párrafo I del artículo 20 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo establece que: *“Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación o notificación del acto que los comunique. Siempre que no se exprese otra cosa, se señalarán por días que se entenderán hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y feriados”*. De la lectura del precitado artículo se verifica que la ley es muy precisa al establecer que *“**Siempre que no se exprese otra cosa**, se señalarán por días que se entenderán hábiles...”* De manera que de la lectura del artículo 152 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, *upsupra*, se comprueba que la misma expresa la forma en que han de

⁴ Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 152.- Plazos. Los plazos serán computados de acuerdo al derecho común.

ser contados los plazos establecidos en dicha ley; por tanto, lo relativo a “días hábiles” no es aplicable para el cómputo de los plazos de los procesos bajo la Ley 20-00.

CONSIDERANDO 11: Que conforme se verifica en el contenido de los precitados artículos de la Ley 20-00 y de la Ley 107-13, es a todas luces errónea la interpretación hecha por la hoy apelante en torno a la modalidad del cómputo de los plazos. Vale resaltar el hecho de que en cada una de sus actuaciones, en la solicitud de patente objeto del presente caso, la hoy apelante ha efectuado el conteo de los plazos de conformidad con lo estipulado en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Resolución No. 0049-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la solicitud de registro de diseño industrial ROMPECABEZA TRIDIMENSIONAL bajo expediente No. D2011-0213

CONSIDERANDO 04: Que es preciso señalar que el presente caso surge de una comunicación emitida por la Dirección de Invenciones en ocasión a una solicitud de estatus del registro D2011-0213 que formuló la hoy apelante a dicho departamento; sin embargo, al surgir de una caducidad que en general opera de pleno derecho y en vista de que esta sería la única vía de la que dispone la hoy apelante para una revisión jerárquica de su caso, a fin de garantizar el derecho de defensa, esta alzada de manera excepcional se avocará al conocimiento del recurso.

CONSIDERANDO 05: Que la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 152 prescribe que “Los plazos serán computados de acuerdo al derecho común”. En atención a ello, en el presente caso cabe remitirnos a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana, el cual en su artículo 1,033 (Modificado por la Ley 296 del 30 de mayo de 1940) establece que “El día de la notificación y el del vencimiento no se contarán en el término general fijado por los emplazamientos.....” (...) “si fuere feriado el último día de plazo, éste será prorrogado hasta el siguiente”.

CONSIDERANDO 06: Que la comunicación apelada fue notificada a la parte recurrente el día jueves 18 de enero del 2018 y el actual recurso de apelación por vía administrativa fue interpuesto el día lunes 05 de febrero del 2018. De conformidad con lo indicado en los precitados artículos de la Ley 20-00, el día de vencimiento para la interposición del recurso de apelación por vía administrativa fue el sábado 03 de febrero del 2018 y al ser el mismo no laborable, por disposición expresa del precitado artículo 1,033 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana, automáticamente se prorroga para el siguiente día laborable; por lo cual el actual recurso de apelación fue interpuesto en tiempo hábil de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en su artículo 157 apartado 1.

iv) Desistimiento Recurso de Apelación

Resolución No.0055-2016 de fecha 24/04/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca SEACRET TM MUD SOAP bajo expediente No. 2013-30001

CONSIDERANDO 5: Que en fecha 19 de Febrero del 2015, La parte recurrente debidamente representada por sus abogados (...) según poder de fecha 29/01/2015, Apostillado en fecha 13/02/2105, depositó la instancia contentiva del Formal Desistimiento del Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución No. 000300 de fecha 29 de Junio del año 2014, dictada por la Directora de Signos Distintivos, en ocasión del recurso de oposición interpuestos por la entidad (...), contra la solicitud de registro No.2013-30001 de fecha 25 de Octubre del 2013, correspondiente a la marca *SEACRET TM MUD SOAP* (DENOMINATIVA) clase 3.

CONSIDERANDO 6º: Que adicionalmente en fecha 14 de Septiembre del 2015, la parte recurrente, debidamente representada por su abogada (...), depositó un Acto Notarial de fecha 24/06/2015 contentivo del Acto de Desapoderamiento y Descargo Recíproco entre la Parte Recurrente y su abogado apoderado (...), quien era su representante al momento de la interposición del recurso de apelación, quedando apoderados los abogados (...).

CONSIDERANDO 7: Que el Art. 402 del Código de Procedimiento Civil, dispone indistintamente " *El desistimiento se puede hacer y aceptar por simples actos bajo firma de las partes o de quienes la representen y notificados de abogado a abogado*".

CONSIDERANDO 8: Que en virtud de lo precedentemente expuesto en el presente recurso de apelación se ha presentado formal desistimiento y que en el caso que nos ocupa el mismo no entraña afectación a prohibiciones absolutas establecidas en la Ley No.20-00, por lo que esta alzada no se abocará a conocer el fondo del mismo y procede acoger el desistimiento.

CONSIDERANDO 9: Que el Art. 28, literal b.) de la Ley 107-13 " *Sobre Derechos y Deberes de las Personas en Sus Relaciones con La Administración Pública, establece: "Podrán poner fin al procedimiento administrativo: El desistimiento del solicitante, que no comportara pérdida del derecho a reiniciar otro procedimiento dentro de los plazos legales*".

Resolución No.0017-2016 de fecha 19/02/2016 relativa a la solicitud de Compensación del Plazo de Vigencia de la Patente de Invención COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA TRATAR ATEROSCLEROSIS, DISLIPIDEMIAS Y AFECCIONES RELACIONADAS bajo registro No. P2004000907

CONSIDERANDO 7º: Que las apelantes amparan su decisión en el artículo 151 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial el cual establece que "... el solicitante puede retirar su solicitud mientras se encuentre en trámite...", no obstante, cabe indicar que en el presente caso, tal como se verifica en el escrito de fecha 19 de septiembre del 2013, el desistimiento presentado por las apelantes se refiere al Recurso de Apelación interpuesto contra la decisión del Departamento de Invenciones en ocasión de la Solicitud de Compensación del Plazo de Vigencia de la Patente P2004000907 concedida en fecha 14 de agosto del 2012, no a la solicitud de la patente; de modo que no aplican las disposiciones del artículo 151 invocado por las apelantes.

CONSIDERANDO 8º: Que el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana establece que *“El desistimiento se puede hacer y aceptar por simples actos bajo firma de las partes o de quienes las representen, y notificados de abogado a abogado”*.

CONSIDERANDO 9º: Que la Sección 2º de la Ley 107-13 sobre Derechos y Deberes de las Personas en Relación con la Administración Pública versa sobre el Procedimiento de dictado de actos y el artículo 28, establece: *“Formas de finalización. Pondrán fin al procedimiento administrativo: b. El desistimiento del solicitante, que no comportará pérdida del derecho a reiniciar otro procedimiento dentro los plazos legales....”*

CONSIDERANDO 10º: Que el desistimiento puede interponerse en cualquier momento, antes de que sea emitida la decisión o resolución impugnada, como ocurre en el presente caso.

CONSIDERANDO 11º: Que en virtud del desistimiento del recurso de apelación al cual se acogieron las apelantes, la decisión de que no procede la Solicitud de Compensación del Plazo de Vigencia de la Patente No. P2004000907 para la protección de la invención titulada *“COMPOSICIONES PARA TRATAR ARTEROSCLEROSIS, DISLIPIDEMIAS Y AFECCIONES RELACIONADAS*; dictada por el Departamento de Invenciones de la ONAPI en fecha 08 de noviembre del 2012, es firme en sede administrativa.

Resolución No.0042-2020 de fecha 10/07/2020 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial REENIKE SHOES bajo registro No. 104224

CONSIDERANDO 6: Que en fecha 05 de junio de 2018, la parte recurrente (...), debidamente representada por sus abogados (...)y (...), depositó ante esta Oficina Nacional un escrito contentivo del retiro del presente recurso de apelación indicando lo siguiente: *“...tiene a bien por este medio RETIRAR su RECURSO DE APELACIÓN contra la Resolución No. 00077 de fecha 09 de febrero de 2018, mediante la cual se rechaza su solicitud de reconsideración de la resolución que rechazó su acción en cancelación contra el registro No. 104224 para el nombre comercial REENIKE SHOES, toda vez que dicho registro ha sido cancelado mediante resolución rendida en el marco de otro proceso”*.

(...)

CONSIDERANDO 9: Que tal como se ha indicado ut supra, en el caso actual la entidad (...), presentó una acción inicial de cancelación contra el registro No. 104224 de fecha 15 de junio de 1999, que protege el nombre comercial REENIKE SHOES, cuyo titular es (...), la cual fue rechazada mediante la Resolución No.000318 de fecha 15 de julio de 2016, dada por el Departamento de Signos Distintivos, por la acción en cancelación haber sido interpuesta después de vencido el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de concesión del registro del signo en pugna y por no haberse demostrado actos de mala fe. Contra esta resolución, la entidad comercial (...), interpuso un recurso de reconsideración en fecha 30 de septiembre de 2016, el cual fue declarado inadmisibile por medio de la

Resolución No. 000077 de fecha 09 de febrero de 2018, emitida por el Departamento de Signos Distintivos, en razón de que el referido recurso fue interpuesto fuera del plazo indicado por la Ley que rige la materia. Al no estar conforme con la decisión, la entidad (...), interpuso el presente recurso de apelación en fecha 02 de abril de 2018, sin embargo, en fecha 05 de junio de 2018, presentó el retiro del referido recurso de apelación.

CONSIDERANDO 10: Que al recurrente retirar el recurso de apelación, este desiste de la pretensión que impugna la decisión emitida por el Departamento de Signos Distintivos y visto que en el caso que nos ocupa el mismo no entraña afectación a prohibición absoluta o de orden público, esta alzada procede acoger el desistimiento del presente recurso de apelación de modo que no corresponde conocer el fondo del mismo y procede ordenar el cierre administrativo del actual recurso de apelación

Resolución No.0035-2020 de fecha 26/02/2020 relativa a la solicitud de registro de patente INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL FACTOR ESTIMULADOR DE COLONIAS 1 (CSF-1R) bajo expediente No. P2018-0008

CONSIDERANDO 6: Que en la instancia mediante la cual la apelante solicita dejar sin efecto el recurso de apelación administrativa indica textualmente lo siguiente: "RE: Solicitud de Registro de Patente de Invención PCT/US2016/042917 Título: "Inhibidores del Receptor del Factor Estimulador de Colonias 1 (CSF-1F)" Solicitante: (...) Fecha de Presentación Internacional: 19 de julio del 2016 Fecha de Solicitud Nacional: 09 de enero del 2018 No. de Solicitud: P2018-0008. Señora Directora: Por medio de la presente, tenemos a bien DEJAR SIN EFECTO la solicitud de apelación a la resolución No. 203-2019 de fecha 27 de mayo 2019 de la patente de invención de referencia, presentada en fecha 09 (sic) de enero (sic)del 2019"

CONSIDERANDO 7: Que en vista de que la precitada instancia carecía de algunas informaciones que son necesarias para completar el proceso del retiro del recurso, la Oficina a través de la Consultoría Jurídica, mediante comunicación No. 0005-2020 de fecha 24 de enero del 2020, solicitó a la apelante que depositara instancia en la cual indicara la fecha correcta de la interposición del recurso de apelación por vía administrativa, así como las generales del representante legal de la solicitante de la patente, que conforme poder depositado por ante la oficina junto con la solicitud de registro de la patente se evidencia que la Dra. (...) es representante legal de la entidad (...). La apelante mediante instancia de fecha 27 de enero del año 2020, suscrita por la Dra. (...), recibida en esta Oficina el día 28 de enero del 2020, indica: "RE: Escrito referente a patente de invención-Solicitud PCT/US2016/042917. Título: "Inhibidores del Receptor del Factor Estimulador de Colonias 1 (CSF-1F) Solicitantes: (...). Fecha de Presentación Internacional: 19 de julio del 2016. Fecha de Solicitud Nacional: 9 de enero del 2018. No. de Solicitud: P2018-0008. Señor Director: Por medio de la presente instancia, quien suscribe, Dra. (...), dominicana, mayor de edad, soltera, abogada, portadora de la cédula de identidad y electoral no. (...), con estudio profesional abierto en el edificio (...), de esta ciudad; realiza el ESCRITO REFERENTE respondiendo a requerimiento de fecha 27 de enero 2020, a continuación lo solicitado: Representante Legal: Dra. (...) , dominicana, mayor de edad, soltera, abogada, portadora de la cédula de identidad y electoral no. (...), con estudio profesional abierto en

el edificio (...), de esta ciudad. La fecha correcta de la interposición del recurso de apelación es 17 de junio del 2019 (copia Anexa)”

CONSIDERANDO 8: Que el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana establece que *“El desistimiento se puede hacer y aceptar por simples actos bajo firma de las partes o de quienes las representen, y notificados de abogado a abogado”*.

CONSIDERANDO 9: Que la Sección 2º de la Ley 107-13 sobre Derechos y Deberes de las Personas en Relación con la Administración Pública versa sobre el Procedimiento de dictado de actos y el artículo 28, establece: *“Formas de finalización. Pondrán fin al procedimiento administrativo: b. El desistimiento del solicitante, que no comportará pérdida del derecho a reiniciar otro procedimiento dentro los plazos legales....”*

CONSIDERANDO 10: Que el desistimiento puede interponerse en cualquier momento, antes de que sea emitida la decisión o resolución impugnada, como ocurre en el presente caso.

CONSIDERANDO 11: Que por las razones anotadas no procede avocarse a conocer el fondo del presente caso, por lo que esta alzada procede a acoger el desistimiento del Recurso de Apelación solicitado por la entidad (...) a través de su representante y ordenar el archivo definitivo del expediente.

CONSIDERANDO 12: Que en virtud del desistimiento del presente recurso de apelación por vía administrativa, la apelante renuncia a las pretensiones que impugna ante esta Dirección General sobre la declaratoria de abandono de la solicitud de patente P2018-0008 denominada *“INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL FACTOR ESTIMULADOR DE COLONIAS 1 (CSF-1F)”*, dictada por el Departamento de Invenciones de la ONAPI en fecha 27 de mayo del 2019; por lo que esta alzada se encuentra desapoderada de dicho recurso, de modo que no corresponde conocer el fondo del presente caso, ya que la Resolución No. 203-2019 del 27 de Mayo del 2019, pronunciada por el Departamento de Invenciones, queda firme.

1.7 Acumulación de Procesos

Resolución No. 30-2015 de fecha 22/05/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca FENILAR bajo expediente No.2012-7851 y la acción en cancelación contra la marca FENERAL bajo registro No.142594

(...) Que esta alzada al momento de resolver el presente caso se encontraba apoderada de dos recursos de apelación, uno relativo a un recurso de oposición contra la solicitud No.2012-7851 de fecha 28 de marzo del 2012 y otro a una cancelación por no uso contra el registro No.144543 de fecha 30 de octubre del 2004. En tal virtud, serán fusionados ambos recursos con la finalidad de evitar fallos contradictorios, teniendo en cuenta que se trata de las mismas partes y los mismos signos.

(...)

CONSIDERANDO 5º: Que conforme a la doctrina, el principio de economía procesal tiene como propósito lograr en el proceso mayores resultados, con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempo; exigiéndose que se simplifiquen los procedimientos y se delimite con precisión el litigio.

(...)

CONSIDERANDO 8º: Que en el caso que nos ocupa para fines de análisis de fondo resulta pertinente evaluar en primer orden las consideraciones relativas a la acción en cancelación por no uso, aún cuando fue interpuesta con posterioridad al recurso de oposición, debido a que el fundamento del recurso de oposición es la existencia del registro No. 142594 de fecha 30 de julio del 2004 correspondiente a la marca FENERAL (DENOMINATIVA) clase 5 objeto de la cancelación por no usos.

Resolución No. 003-2020 de fecha 24/01/2020 relativo a la acción en cancelación por no uso parcial de la marca XETIVA bajo registro No. 155833

CONSIDERANDO 8º: Que la parte recurrida,(...), solicitó en fecha 05 de octubre de 2018 la fusión de los expedientes relativos al recurso de apelación interpuesto por la misma en contra de las Resoluciones núms. 000118, 000119 y 000114 de fecha 31 de marzo de 2017, respectivamente, y el recurso de apelación interpuesto por (...), en contra de la Resolución No. 000037 de fecha 17 de febrero de 2017, relativo al registro No. 155833 de fecha 29 de agosto de 2006. En este sentido, esta alzada tiene a bien indicar que no procede acoger el pedimento relativo a la fusión de los expedientes relativos a las resoluciones anteriormente indicadas, ya que no existe conexidad ni litispendencia en el caso de la especie, en razón de que los signos envueltos consisten en tres solicitudes diferentes y un registro firme, siendo este último el signo objeto del presente caso, de manera que no necesariamente van correr con la misma suerte, por lo que esta alzada estima prudente que cada solicitud y registro corra su suerte mediante resoluciones por separado, por lo que este plenario procede a desestimar el pedimento formulado por la parte recurrida.

1.8 Caducidad del Derecho

Resolución No.0052-2014 de fecha 08/08/2014 relativa a la acción de nulidad de la marca GREEN MOUNTAIN bajo Registro No. 59782

CONSIDERANDO 11: Que partiendo de lo anterior cabe indicar que en el presente caso el registro No. 59782 correspondiente a la marca GREEN MOUNTAIN fue otorgado en fecha 15 de noviembre del 1993, debiendo ser renovado en fecha 15 de noviembre del 2013, más el plazo de gracia de seis meses otorgados por la Ley que rige la materia, de esto se

desprende que a más tardar el día 15 de mayo del 2014 la parte hoy recurrida debió efectuar la renovación de su registro, no apareciendo en nuestra base de datos solicitud de renovación alguna, por lo cual es criterio de esta alzada que la acción de que se trata resulta ser inadmisibles toda vez que el título que hoy se impugna se encuentra caduco y en por tanto carece de objeto abocarse a la acción interpuesta en virtud del objeto y derecho que se impugna es inexistente.

CONSIDERANDO 12: Que en el presente caso es pertinente referirse supletoriamente a lo que establece el derecho común cuando la Suprema Corte de Justicia ha establecido que *“las inadmisibilidades procesales no están enumeradas de manera taxativa en el artículo 44 de la Ley No834 de 1978 (...) sino en forma puramente enunciativa, según se desprende claramente de los artículos que la rigen, lo que significa que las eventualidades señaladas en ese texto legal no son las únicas que pueden presentarse”*.(SCJ, Cám. Civ., Sent. del 2 de octubre del 2002, No.8, B.J.1103 y Sent. del 28 de enero del 2009, No.8, B.J.1178).

CONSIDERANDO 13: Que la jurisprudencia nacional en sentencia No. 164/13 emitida por el Tribunal Constitucional ha precisado que: *“ 9.1.3. La falta de objeto tiene como característica esencial que el recurso no surtiría efecto alguno por haber desaparecido la causa que da origen al mismo; es decir, carecería de sentido que el Tribunal lo conozca (...)”*. En atención a lo expuesto, esta alzada considera que la acción en nulidad en contra de la marca GREEN MOUNTAIN además de haber prescrito por interponerse fuera del plazo previsto por la ley, se ha determinado que al momento de avocarnos al estudio de la apelación del cual esta alzada está hoy apoderada, el registro objeto del presente recurso ha caducado en el transcurso del presente proceso por lo que carece de objeto abocarse al fondo del presente proceso toda vez que el título que se pretende invalidar no existe.

1.9 Nulidad de Actos Administrativos

Resolución No. 0072-2020 de fecha 15/10/2020 relativa a la solicitud de registro de la marca FAMILIA de fecha 22/11/2013.

CONSIDERANDO 6º: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 80 numeral (2) establece el plazo que tienen los terceros afectados para interponer recurso de oposición, en este orden dispone que: *1) Cumplido el examen de la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ordenará que se publique un aviso de solicitud del registro, a costa del solicitante, en el órgano oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. 2) Cualquier tercero podrá interponer un recurso de oposición contra la solicitud de registro dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días contados desde la publicación del aviso referido en el numeral 1). 3) Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial resolverá en un solo acto la solicitud y las oposiciones que se hubiesen interpuesto, conforme al procedimiento del Artículo 154. Si se resuelve conceder el registro, se expedirá al titular un certificado de registro de la marca que contendrá los datos previstos en las disposiciones reglamentarias.*

CONSIDERANDO 7º: Que al evaluar los elementos que conforman el presente caso se pudo constatar lo siguiente: i): La solicitud de registro de fecha 22 de noviembre de 2001, correspondiente a la marca FAMILIA (DENOMINATIVA), en la clase nacional 43 y clase internacional 24, fue publicada en el Boletín Oficial de esta Oficina Nacional en fecha 15 de enero de 2002 y ii): El recurso de oposición a la referida solicitud fue presentado por la empresa (...) en fecha 29 de enero de 2002, es decir, solo habían transcurrido catorce (14) días después de haberse publicado la solicitud de registro afectada. La Dirección de Signos Distintivos emitió indebidamente, no obstante mediar una oposición a la solicitud, el 15 de enero del 2002, emitió el registro No.124705, correspondiente a la marca FAMILIA clase internacional 26 a favor de (...). Que dicho registro carece de validez puesto que, es lo que la doctrina administrativa considera un acto nulo de pleno derecho por ser dictado prescindiendo del procedimiento establecido en el artículo 80 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. En consecuencia, el certificado de registro núm. 124705 de fecha 15 de enero de 2002 está viciado desde su origen, deviniendo en un acto contrario a derecho que transgrede el artículo 80 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial ya antes citado. Esta alzada desea aclarar que la entidad comercial (...) lo único que posee en el marco del presente proceso es una solicitud de registro de marca que será evaluada a los fines de determinar si procede o no acceder a su registro.

1.10 Tutela Efectiva y Derecho de Defensa

Resolución No.0047-2014 de fecha 01/08/2014 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial BUDDHA PARTY bajo Registro No. 243182.

CONSIDERANDO 8º: Que constituye un deber primordial nuestro, velar por el cumplimiento de estándares de respeto a las garantías de un proceso equitativo que logre tutelar de manera efectiva los derechos de Propiedad Industrial, acatando el debido proceso que es un principio jurídico procesal sustantivo, conforme al cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendentes a asegurar un resultado justo y diáfano y a permitirle tener la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones.

(...)

CONSIDERANDO 11º: Que tal y como pudo ser evidenciado, el acto contentivo al escrito de la acción inicial de cancelación así como el acto del fallo a quo fueron notificados irregularmente, pues en el primer acto No.655 de fecha 28 de octubre del 2008, se procedió a realizar la notificación mediante acto de alguacil a domicilio desconocido y en ningún momento se realizó un traslado al domicilio del titular, cuya dirección figuraba consignada en el registro oficial, y en el segundo acto No.301/2009 de fecha 02 de julio del 2009, fue notificado al señor (...), quien según dicho acto dijo ser empleado del edificio, no de la SRA. (...).

CONSIDERANDO 12º: Que cabe en este orden señalar, que conforme al procedimiento legal establecido en el artículo 154 de la Ley No.20-00, antes de proceder a notificar a domicilio desconocido, esta Oficina debe trasladarse a la dirección perteneciente al titular del registro atacado, salvo en los casos de titulares extranjeros cuyo domicilio oponible es el de su representante nacional.

CONSIDERANDO 13º: Que en el caso que hoy nos convoca es conveniente destacar que al no haberse notificado en ningún momento al titular que obra en el registro, entonces se estaría configurando un acto de despojo.

(...)

CONSIDERANDO 17º: Que en este caso han sido verificadas faltas procedimentales que dieron lugar a la indefensión de la parte interesada, hoy recurrente, dado que la SRA. (...), no fue notificada correctamente por el Departamento de Signos Distintivos, según lo que establece el artículo 73 del Reglamento de Aplicación de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, artículo 154 de dicha ley, la Constitución y el Código de Procedimiento Civil nuestro, lo cual obviamente se traduce en una lesión al derecho de defensa. De modo que estamos ante una omisión que afectaría el derecho de defensa de una de las partes

CONSIDERANDO 18º: Que dadas las circunstancias del presente caso conforme al régimen jurídico aplicable la resolución No.000203 de fecha 30 de abril del 2009 es nula, en tanto se incurrió en una omisión o incumplimiento de una formalidad legal que por no haberse observado para dictar tal resolución, es causa de la nulidad de la misma y conforme a la doctrina de derecho administrativo, la nulidad del acto administrativo produce efectos 'EX TUNC' -desde entonces-, es decir 'el acto nulo nunca produce efectos'; en este sentido conviene precisar que por las razones ya expuestas, en el caso de que se trata, se declara nula la resolución apelada por haberse emitido sin tomar en cuenta las formalidades que establece el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana en sus artículos 68 y 69.

1.11 Derecho de propiedad Intelectual Constitución de la República

Resolución No.0049-2014 de fecha 01/08/2014 relativa a la acción de nulidad de la marca SOBERANO bajo Registro No. 133784.

CONSIDERANDO 10º: Que el artículo 52 de nuestra Constitución establece que el *“Derecho a la propiedad intelectual. Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley”*.

CONSIDERANDO 11º: Que conviene referir lo que la doctrina indica cuando el Profesor Xavier Seuba de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona *indica que “la propiedad intelectual como derecho humano se diferencia en aspectos esenciales de la propiedad intelectual*

como derecho privado. El enfoque de los derechos humanos parte de una concepción amplia del derecho de la propiedad intelectual, poniendo más énfasis en la función social de la misma que en el aspecto privativo, siendo por tanto su objetivo la mejora del bienestar social y no, la rentabilidad económica. Por todo ello, la propiedad intelectual como derecho humano debe permitir el respeto y la satisfacción de otros derechos humanos. Además, y según ha señalado en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, existen una serie de diferencias esenciales entre los derechos humanos y los derechos de propiedad intelectual, quizás entre las más relevantes el hecho de que los primeros sean fundamentales mientras que los segundos instrumentales, y el hecho de que así como los derechos humanos son inalienables e indisponibles, los derechos de propiedad intelectual son cesibles y comerciables” (Vid., E/C.12/2001/15, de 14 de diciembre de 2001).

CONSIDERANDO 12º: Que en atención a lo expuesto esta alzada establece que los derechos de exclusiva sobre los signos distintivos deberán observar su naturaleza económica y las limitaciones que establezca la ley de la materia y que determinan el alcance de su disfrute y mantenimiento.

Resolución No.0121-2016 de fecha 26/08/2016 relativa a la solicitud de registro de patentes COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA MITOCONDRIAL DE LÍNEA GERMINAL AUTÓLOGA bajo expediente No. P2013-0240.

CONSIDERANDO 7: Que contrario a lo indicado por la apelante, no existe aún el derecho adquirido alegado por su representada, toda vez que el reconocimiento de un derecho de exclusiva sobre una patente está sometido a la observancia de los requisitos y procedimientos previstos por la Ley 20-00 y el Principio de Territorialidad. Que el presente caso se trata de una solicitud de patente que aún estaba en fase de evaluación y durante esta etapa lo que existe es una expectativa de derecho; de manera que hasta tanto no se concede la patente no existe un derecho de exclusiva al amparo del artículo 52 de la Constitución, por lo cual la hoy apelante no tiene un derecho protegido por Propiedad Industrial, es decir, no existe un bien jurídicamente protegido y por tanto no aplica lo argumentado por (...) respecto a la supuesta violación de la Constitución.

CONSIDERANDO 8: Que por lo antes indicado no resulta pertinente invocar una transgresión del artículo 74.2 de la Constitución que versa sobre los “Principios de reglamentación e interpretación” ni del artículo 40.15 que versa sobre “Derecho a la libertad y seguridad personal”, ya que como se ha expuesto, en el presente caso no existe aún un derecho constitucional protegido y además cuando la administración declaró el abandono de la solicitud de patente lo hizo con apego a lo establecido en la ley que rige la materia (Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial). En todo caso lo que esta alzada debe validar es si efectivamente el procedimiento de declaratoria de abandono se llevó a cabo conforme lo establece la norma especial en materia de Propiedad Industrial.

(...)

CONSIDERANDO 19: Que la hoy apelante alega la pérdida de un supuesto derecho fundamental, en ese sentido es preciso señalar que dicha argumentación carece de pertinencia, pues la declaración de abandono pronunciada por el Departamento de

Inventiones no afecta ningún derecho fundamental de los que están consagrados en nuestra Carta Magna, conforme se explicó en el Considerando 7 de la presente resolución y la tramitación del proceso bajo análisis se realizó en estricta observancia del Principio de Legalidad que rige los actos de la administración; así como en observancia del debido proceso.

Resolución No.0052-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la solicitud de registro de patente ANTICUERPOS ANTI-CCL17 bajo expediente No. P2016-0105

CONSIDERANDO 18: Que la hoy apelante indica que la resolución hoy recurrida afecta de forma contundente el derecho a la propiedad industrial que le confiere la Constitución Dominicana en su artículo 52. En ese sentido esta alzada tiene a bien precisar que dicha argumentación carece de pertinencia, toda vez que el presente caso trata de una solicitud de patente que estaba en fase de evaluación y durante esta etapa lo que existe es un derecho expectatio; de manera que hasta tanto no se concede la patente no existe un derecho de exclusiva al amparo de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Además, tal como lo establece la parte infine del citado artículo 525 de la Constitución, el derecho de exclusiva que genera una patente debe ser visto en el marco del respeto de la ley que tiene limitaciones, y una razón de ser, reconocidas por el ordenamiento nacional e internacional; por tanto, la hoy apelante no tiene un derecho de Propiedad Industrial otorgado, o sea, no existe un bien jurídicamente protegido.

CONSIDERANDO 19: Que el artículo 75 numeral 1) de nuestra Constitución establece como deber de los ciudadanos “Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas”. De su lado el artículo 5 numeral 1 de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo relativo a los “Deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública” establece que estos deben “Cumplir con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general”; en consecuencia la obligación del pago de la tasa de servicio en el tiempo establecido por la ley que rige la materia, era un deber de la hoy apelante en el marco del proceso de registro de la patente y por ende las consecuencias de su inobservancia son de su única responsabilidad.

CONSIDERANDO 20: Que por las razones anotadas esta alzada estima que procede la confirmación de la declaración de abandono de la solicitud de patente No. P2016-0105, denominada “ANTICUERPOS ANTI-CCL17”, a favor (...)

⁵ Artículo 52.- Derecho a la propiedad intelectual. Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, **en la forma y con las limitaciones que establezca la ley.** (el resaltado es nuestro)

1.12 Derecho de Libertad de Empresa Constitución de la República

Resolución No 0113-2019 de fecha 29/08/2019 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial WEY TRAVEL bajo registro No. 382385

CONSIDERANDO 24: Que la parte recurrente cita el artículo 50 de la Constitución Dominicana relativo a la libertad de empresa. Dicho artículo dispone lo siguiente: «El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes». En el orden de las ideas anteriores, también cita el párrafo primero del referido artículo, el cual dispone que: «No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional». Sobre este particular, esta alzada entiende oportuno destacar que la cancelación de un nombre comercial no constituye una violación al derecho a la libertad de empresa invocado por la parte recurrente. El hecho de que se haya ordenado la cancelación del registro de la parte recurrente no obstaculiza que el titular pueda ejercer una actividad empresarial y económica de su preferencia, con las limitaciones y excepciones que disponen la Constitución y las leyes, por lo que este plenario estima pertinente dejar constancia que en el presente proceso se ha procedido con arreglo a la ley especial que rige la materia y no se ha configurado violación al derecho constitucional alegado.

1.13 Principio de Confianza Legítima

Resolución No.0098-2014 de fecha 18/12/2014 relativa al registro No.5592 del 30 de junio del 2000 correspondiente a la BOTELLA PLÁSTICA INDUSTRIAL 200 CC.

CONSIDERANDO 23: Que en relación al Principio de Confianza Legítima invocado por el recurrente, corresponde aclarar que este no aplica en el presente caso dado que la acción en nulidad es una figura establecida en la Ley que regula esta materia y todo titular de un registro concedido está sujeto a que la validez del mismo sea cuestionada y evaluada en el marco de las acciones que la Ley contempla para tales fines y en el caso de un derecho de exclusiva, la concesión tiene un impacto frente a terceros porque afecta el régimen de competencia y por ello la administración habrá de ser rigurosa al momento de su otorgamiento.

Resolución No.0016-2015 de fecha 27/03/2015 relativo a la acción de nulidad contra el certificado de registro No. 5595 de la patente de invención denominada "POTECITO PLÁSTICO INDUSTRIAL 100CC"

CONSIDERANDO 27: Que en relación al Principio de Confianza Legítima invocado por el recurrente, corresponde aclarar que este no aplica en el presente caso dado que la acción en nulidad es una figura establecida en artículo 34 de la Ley No.20-00. Por tanto todo titular de un registro concedido eventualmente podría estar sujeto a que la validez del mismo sea cuestionada y evaluada en el marco de las acciones que la Ley contempla para tales fines y en el caso de un derecho de exclusiva, la concesión tiene un impacto frente a terceros porque afecta el régimen de competencia y la nulidad constituye un acto de excepción para lo cual está facultada la Onapi conforme a lo contemplado en el artículo 34 de la norma especial que regula esta materia.

1.14 Observancia del Idioma Oficial en las Pruebas

Resolución No.0048-2017 de fecha 22/09/2017 relativo a la solicitud de registro de patente COMPUESTOS NOVEDOSOS DE CARBOXAMIDA HETEROCÍCLICA PARA EL TRATAMIENTO DEL Cáncer bajo expediente No. P2009-0196

CONSIDERANDO 14: Que el capítulo VII de nuestra Constitución versa sobre el idioma oficial y los símbolos patrios y el artículo 29 establece que *“El idioma oficial de la República Dominicana es el español”*. Por su parte la Ley No. 5136 de fecha 18 de julio de 1912, en su artículo 1 establece *“Se declara idioma oficial de la República Dominicana la lengua castellana. Artículo 2.- Toda solicitud, exposición o reclamo por ante cualquiera de los Poderes del Estado o sus dependencias será expuesto por escrito u oralmente, según proceda, en idioma castellano, so pena de no ser tomada en consideración. En los casos en que tenga que oírse por funcionarios públicos alguna persona que no hable castellano se le hará asistir del correspondiente Intérprete Oficial. Asimismo se harán traducir por los intérpretes correspondientes, los documentos escritos e idioma extraño de que deba conocer la autoridad pública. Artículo 3.- Todo examen por ante los Centros de Instrucción de la República, a menos que verse sobre aprendizaje de algún idioma extranjero, no podrá aceptarse sino en el idioma oficial”* La Ley No. 22-63 promulgada el día 10 de mayo del año 1963 requiere la redacción en idioma español de documentos sometidos a conocimiento y fiscalización de oficinas públicas. La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 22 numeral 7 preceptúa: *“7) A efectos del examen de patentabilidad, el solicitante proporcionará, a pedido de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, con la traducción correspondiente cuando así se requiera, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas a la misma invención que se examina: a) Copia de la solicitud extranjera; b) Copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera; c) Copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en la solicitud extranjera.”*

CONSIDERANDO 15: Que en virtud de lo antes citado, la administración para prejuzgar debe previamente verificar que la documentación a analizar cumpla con tales requisitos.

En el presente caso esta alzada ha podido constatar que el Departamento de Invenções se extralimitó y violentó lo preceptuado en nuestra legislación, al emitir una resolución sobre el análisis de un documento cuyo contenido está en idioma extranjero y por tanto no cumplió con el debido proceso de verificar que el mismo estuviera traducido en nuestro idioma oficial, es decir, debió dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 numeral 7 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

II. Invenciones

2.1 Definición y Periodo de Protección Patentes de Invención

Resolución No.0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de Compensación del Plazo de Vigencia de la Patente de Invención COMPUESTO DE PIRIDIN [3,4-B] PIRAZINONAS, SUS SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE PDE5 bajo registro No. P2007-0080

CONSIDERANDO 6°: Que en torno a la figura de la patente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en su 'Glosario de Términos relativos a Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial' ofrece la siguiente definición, a saber: *“Patente: 1) Título de protección jurídica de una invención, concedido -previa solicitud y a condición de que se hayan cumplido ciertas condiciones jurídicas- por una oficina nacional (o una oficina regional actuando por cuenta de varios países). Este título tiene por efecto crear una situación jurídica en la que la invención patentada normalmente sólo puede explotarse con autorización del titular de la patente. La protección conferida por una patente está limitada en el tiempo (por regla general, su duración es de 15 a 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la concesión del título). También está limitada al territorio del país o de los países interesados. 2) Frecuentemente, la patente reviste la forma de un certificado o de una carta (también llamada “patente” o “carta patente”), acompañadas de un fascículo que describe la invención patentada”. En http://web2.wipo.int/wipostad/es/glossary/glossary_terms/#t417*

CONSIDERANDO 7°: Que en el caso de la legislación de la República Dominicana la Ley 20-00 establece que la Patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Nótese que esta disposición es la normativa vigente hasta el 1 de marzo del 2008.

CONSIDERANDO 9°: Que todo sistema jurídico, al analizar el tema de la duración de una patente, entiende que la defensa del derecho de exclusiva del inventor no puede sustraerse al criterio de temporalidad sin que al hacerlo se lesione el interés de la sociedad en su conjunto, al retrasar el ingreso en el dominio público de una patente ya vencida. Por lo tanto, en el análisis de la ponderación de una extensión de su vigencia la ONAPI está obligada a tomar en cuenta el posible daño que se infiera a la sociedad en general, al dilatar la entrada de un conocimiento o desarrollo al dominio público. Esto así, porque el dominio público es patrimonio colectivo, mismo que se ve perjudicado por la extensión irregular de un derecho temporal a favor del inventor.

2.2 Aspectos Generales de Proceso de Registro Patentes de Invención

Resolución No.0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de Compensación del Plazo de Vigencia de la Patente de Invención COMPUESTO DE PIRIDIN [3,4-B] PIRAZINONAS, SUS SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE PDE5 bajo registro No. P2007-0080

CONSIDERANDO 22: Que el proceso de concesión de una patente es un acto administrativo complejo lo que significa que el acto de concesión de la patente depende de la validez de otros actos previos que le están conexos. En el caso de la República Dominicana el acto de concesión de la patente depende de los actos descritos en los artículos 11, 12, 19, 21 y 22 de la Ley 20-00, en secuencia: presentación de solicitud, pago de tasas de servicio, examen de forma, publicación, examen de fondo, publicación de concesión. En cada una de estas fases hay una serie de requisitos con los cuales debe cumplir el solicitante y una serie de evaluaciones que debe realizar la Oficina.

Durante la fase de forma la Oficina formula una serie de requerimientos al solicitante; una vez concluido dicho examen y transcurrido el plazo establecido por la ley, la ONAPI procederá con la publicación de la solicitud de patente y cualquier persona interesada podrá presentar observaciones fundamentadas respecto a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud, consignando los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes. Dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparición de aviso de publicación de la solicitud, el solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo.

Cumplido este requisito inicia la fase del Examen de Fondo durante la cual la Oficina examinará la solicitud de patente para determinar si cumple con lo establecido en el numeral 2 y siguientes del artículo 22 de la Ley 20-00. En caso de no cumplir con alguno de ellos la oficina notificará al solicitante para que se complete la documentación presentada. Concluida esta fase y validado que cumple con los requisitos por la ley, la Oficina concederá la patente.

Resolución No.0048-2017 de fecha 22/09/2017 a la solicitud de registro de patentes COMPUESTOS NOVEDOSOS DE CARBOXAMIDA HETEROCÍCLICA PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER bajo expediente No. No. P2009-0196

CONSIDERANDO 19: Que durante la fase del Examen de Fondo la Oficina evalúa la solicitud de patente para determinar si cumple con lo establecido en el numeral 2 y siguientes del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. En caso de que la solicitud no cumpla con alguno de estos requisitos, la Oficina notifica requerimiento al solicitante para que complete la documentación presentada, corrija, modifique o presente los comentarios o documentos que le convinieran. Por tanto, era durante esta fase que la

hoy apelante podía hacer ajustes a su solicitud de invención, incluyendo la modificación de las reivindicaciones.

2.2.1 Solicitud en Trámite y Derecho Expectatio

Resolución No.0078-2017 de fecha 24/11/2017 relativa a la solicitud de registro de patentes ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS bajo expediente No. P2010-0150

CONSIDERANDO 19: Que la hoy apelante indica que fue desprovista de un alegado derecho fundamental. En ese sentido esta alzada tiene a bien precisar que dicha argumentación carece de pertinencia, toda vez que el presente caso trata de una solicitud de patente que aún estaba en fase de evaluación y durante esta etapa lo que existe es un derecho expectatio; de manera que hasta tanto no se concede la patente no existe un derecho de exclusiva al amparo de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Además, el derecho de exclusiva que genera una patente debe ser visto en el marco del respeto de la ley que tiene limitaciones y una razón de ser, reconocidas por el ordenamiento nacional e internacional; por tanto la hoy apelante, no tiene un derecho de Propiedad Industrial otorgado, o sea, no existe un bien jurídicamente protegido; de tal suerte que no aplica lo argumentado por la sociedad comercial (...) respecto a la supuesta violación de la Constitución.

Resolución No.0052-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la solicitud de registro de patente ANTICUERPOS ANTI-CCL17 bajo expediente No. P2016-0105

CONSIDERANDO 18: Que la hoy apelante indica que la resolución hoy recurrida afecta de forma contundente el derecho a la propiedad industrial que le confiere la Constitución Dominicana en su artículo 52. En ese sentido esta alzada tiene a bien precisar que dicha argumentación carece de pertinencia, toda vez que el presente caso trata de una solicitud de patente que estaba en fase de evaluación y durante esta etapa lo que existe es un derecho expectatio; de manera que hasta tanto no se concede la patente no existe un derecho de exclusiva al amparo de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Además, tal como lo establece la parte infine del citado artículo 526 de la Constitución, el derecho de exclusiva que genera una patente debe ser visto en el marco del respeto de la ley que tiene

⁶ Artículo 52.- *Derecho a la propiedad intelectual. Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, **en la forma y con las limitaciones que establezca la ley.** (el resaltado es nuestro)*

limitaciones, y una razón de ser, reconocidas por el ordenamiento nacional e internacional; por tanto, la hoy apelante no tiene un derecho de Propiedad Industrial otorgado, o sea, no existe un bien jurídicamente protegido.

CONSIDERANDO 19: Que el artículo 75 numeral 1) de nuestra Constitución establece como deber de los ciudadanos “Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas”. De su lado el artículo 5 numeral 1 de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo relativo a los “Deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública” establece que estos deben “Cumplir con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general”; en consecuencia la obligación del pago de la tasa de servicio en el tiempo establecido por la ley que rige la materia, era un deber de la hoy apelante en el marco del proceso de registro de la patente y por ende las consecuencias de su inobservancia son de su única responsabilidad.

2.2.2 Sobre Prórroga de Plazos

Resolución No.0062-2019 de fecha 27/06/2019 relativa a la solicitud de registro de la patente MOTOR DE COMBUSTION INTERNA MEJORADO bajo expediente No. P2010-0203

CONSIDERANDO 16: Que en cuanto al alegato del recurrente de que “es facultad de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, de acuerdo al artículo 153 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, “prorrogar prudencialmente los plazos señalados en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias para contestar una acción o responder a alguna notificación” a petición de la parte interesada cuando esté debidamente justificado”. Dicha disposición legal no aplica para casos como el actual, ya que se refiere a la facultad de conceder prórrogas para contestar una acción o responder a alguna notificación, y el pago de la tasa del examen de fondo de una patente no entra dentro de ninguno de esos dos supuestos, sino que por el contrario, la norma especial que regula este tema dispone claramente en su artículo 22.1 que “Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio

Resolución No.0146-2016 de fecha 25/11/2016 relativa a la solicitud de registro de la patente COMPUESTOS DE AMINOHETEROARILO SUSTITUIDOS CON PIRAZOL COMO INHIBIDORES DE PROTEÍNA QUINASA bajo expediente No. P2005-000154

CONSIDERANDO 14: Que la hoy apelante invoca la Regla 82 bis del Reglamento de PCT y las excepciones contempladas en el artículo 48.2 de dicho Tratado para reclamar un restablecimiento de derechos. En tal sentido es preciso resaltar que la solicitud de patente objeto del presente análisis no se depositó al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y por ende no debe valorarse como tal y menos beneficiarse de lo que establece dicho tratado, por lo que en el hipotético caso de que se cumplieran los supuestos contemplados en el Tratado, que no es el caso, debe tomarse en cuenta que las

excepciones del artículo 48 del PCT –entiéndase, interrupción en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, todo ello con sujeción a la prueba y demás condiciones que prescriba el reglamento del tratado– aunado a la regla 82 bis del Reglamento, la cual establece que los Estados contratantes deben desarrollar leyes que regulen los motivos que se admitirían como excusa por retrasos en el cumplimiento de algunos plazos, son las disposiciones que prevén el restablecimiento de los derechos y en la legislación dominicana no se ha realizado desarrollo normativo al respecto.

CONSIDERANDO 15: Que esta alzada ha podido verificar que durante el examen de fondo de la solicitud de patente No. P2005-000154 el Departamento de Invenciones le formuló a la solicitante varios requerimientos y para responder el segundo requerimiento la hoy apelante solicitó prórroga adicional al plazo que se le había otorgado para responderlo, la cual le fue concedida, siendo el vencimiento de la misma el día 17 de agosto del 2011. Sin embargo, el día 19 de septiembre de 2011, es decir, un mes y dos días después de vencido el plazo adicional que le había sido otorgado, la hoy apelante solicita otra prórroga para responder el indicado requerimiento, la cual fue rechazada por la Dirección de Invenciones por entender que era extemporánea, en virtud de que estaba ventajosamente vencido el plazo para responder dicho requerimiento. Es preciso resaltar que no es posible prorrogar un plazo que ya está vencido. La Dirección de Invenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 numeral de 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad, emitió la resolución de denegación de la solicitud de patente No. P2005-000210.

CONSIDERANDO 16: Que de igual forma se ha podido verificar que la resolución dictada por el Departamento de Invenciones, en ocasión del recurso de reconsideración, establece que la hoy apelante argumentó que la razón por la cual no respondió el requerimiento fue porque la persona encargada de manejar el expediente de la patente estaba de licencia médica y que la prueba depositada es una licencia médica cuya fecha se presta a confusión, pudiendo interpretarse que correspondía a febrero 2011 u octubre 2011. En tal sentido es preciso resaltar que independientemente de la fecha establecida en la licencia médica, lo cierto es que esto no afecta en nada el pronunciamiento hecho por la Dirección de Invenciones al confirmar la denegación de la solicitud de patente No. P2005-000154, pues ese no es un hecho que exime a la representante de Pfizer INC. de la responsabilidad que tenía de responder, dentro del plazo establecido, el requerimiento que le formuló el Departamento de Invenciones.

CONSIDERANDO 17: Que en el presente caso la hoy apelante admite que la fecha de la prórroga otorgada por el Departamento de Invenciones ya había expirado y aún estaba pendiente de responder el requerimiento que le habían formulado. El precitado numeral 6 del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido”, como ocurrió en el presente caso, la solicitud de patente “se denegará mediante resolución fundamentada”; de forma tal que el Departamento de Invenciones procedió conforme manda la ley que rige la materia.

CONSIDERANDO 18: Que la hoy apelante alega que el Departamento de Invenciones, al denegar la solicitud de patente No. P2005-000154 violó el debido proceso. Al respecto

hemos de resaltar que el artículo 3 numeral 22 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo se refiere al Principio de debido proceso, estableciendo que “Las actuaciones administrativas se realizarán de acuerdo con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y las leyes, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.” Esta alzada ha podido verificar que el Departamento de Inventiones cumplió a cabalidad con lo establecido en la norma vigente, pues le notificó los requerimientos, le concedió el plazo establecido por la ley que rige la materia para responderlos (tres meses) y más aún, para responder el segundo requerimiento la hoy apelante solicitó una prórroga, la cual le fue concedida, otorgándosele tres (03) meses adicionales para que respondiera, sin embargo, a la fecha no reposa en el expediente respuesta a dicho requerimiento; de manera que los pronunciamientos del Departamento de Inventiones fueron emitidos de conformidad con la comprobación de la contravención a lo dispuesto por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Por tanto, el Departamento de Inventiones actuó con estricto apego a la ley que rige la materia y por ende en el caso objeto del presente análisis no se configura la supuesta violación al debido proceso.

CONSIDERANDO 19: Que la sentencia 339-2012 de fecha 16 de mayo del 2012 evacuada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, citada por la entidad (...); además de que no resulta vinculante para la ONAPI en virtud de que no agotó las últimas instancias jurisdiccionales a los fines de constituirse en una jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial, contraviene lo establecido en la ley especial que rige la materia, pues acoge como bueno y válido el hecho de que un depositante que no presentó su solicitud de patente al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) pueda beneficiarse de las excepciones que contempla dicho Tratado y además considera que una licencia médica, presentada por el representante legal del solicitante de la patente, sea prueba suficiente para que este no cumpla con los requisitos establecidos por la ley. En tal sentido es preciso resaltar que ambos criterios flexibilizan los plazos contemplados en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y permitirían que los representantes legales de los solicitantes de patentes con el simple hecho de depositar una licencia médica, de cualquier miembro de su bufete, pueda obviar el cumplimiento de un requisito que es exigible por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 20: Que es preciso resaltar el hecho de que la administración está consciente del valor y esfuerzo que hacen los innovadores, asociado al registro de una patente, mismo que se ve severamente afectado por el incumplimiento de un requisito dentro del plazo establecido por la ley especial que rige la materia (Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial), motivado por razones ajenas a su voluntad; sin embargo, la legislación nacional no contempla el restablecimiento de derechos por causales atinentes a su representante legal. El restablecimiento de derechos es una figura de excepción y todavía la legislación nacional no delimita ninguna causal que motivara tal derecho, por lo que solamente se benefician de esta figura aquellos casos que estén incurso en las excepciones expresamente citadas en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y por ende, solo se aplica a aquellos casos depositados al amparo del mismo.

CONSIDERANDO 21: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente, esta alzada estima que procede la confirmación de la Resolución 111-2014 relativa a la solicitud de patente de invención No. P2005-000154 titulada “COMPUESTOS DE AMINOHETEROARILO SUSTITUIDOS CON PIRAZOL COMO INHIBIDORES DE PROTEÍNA QUINASA” presentada por la entidad (...)

Resolución No.0164-2016 de fecha 28/12/2016 relativa a la solicitud de registro de la patente “MÉTODO Y APARATO PARA APLICAR PARTÍCULAS PLASMÁTICAS A UN LÍQUIDO Y USO PARA DESINFECTAR AGUA bajo expediente No. P2012-021

CONSIDERANDO 8: Que en el presente caso nos encontramos frente a una solicitud de registro de patente depositada al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT); sin embargo, el hoy apelante no fundamenta su recurso al amparo de lo establecido en dicho Tratado. Que la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI del Director General relativa a aspectos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) reguló una serie de aspectos que rigen el procedimiento de registro de las solicitudes de patentes depositadas al amparo de dicho Tratado, armonizando la legislación nacional con los estándares establecidos en el PCT.

CONSIDERANDO 9: Que el artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su numeral 1 establece que *“El solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo de la solicitud de patente, dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparición del aviso de publicación de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio.”*

CONSIDERANDO 10: Que el hoy apelante admite que el pago del Examen de Fondo lo efectuó varios meses después de vencido el tiempo del cual disponía para efectuar dicho pago y ahora pretende justificar su falta argumentando que se le venció el plazo de los doce meses establecidos en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, porque la única persona de su oficina que tiene el control de esos plazos se vio humanamente imposibilitada de realizarlos a causa de una enfermedad, de lo cual sometió pruebas a la ONAPI el año pasado. Esta alzada deja constancia de que las alegadas pruebas de la enfermedad padecida por quien debió efectuar el pago de la tasa de examen de fondo de la solicitud objeto del presente análisis, no reposan en el expediente del caso hoy analizado. No obstante a ello, en tal sentido es preciso señalar que las excepciones contempladas en el PCT en cuanto al tratamiento de retraso en el cumplimiento de plazos de una solicitud en Fase Nacional no incluyen la causal invocada por el hoy apelante y además el PCT fija como margen de discreción de los Estados contratantes exclusivamente a lo que su ley nacional establezca. En la República Dominicana la ley que rige la materia no hace excepción respecto a la falta de pago de la tasa de servicio correspondiente al examen de fondo, basta con que el mismo no se efectúe dentro del tiempo establecido, como ocurrió en el presente caso, para que la solicitud de patente caiga de pleno derecho en abandono.

CONSIDERANDO 11: Que en el quinto argumento del presente Recurso de Apelación el apelante indica que en virtud del artículo 153 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial la ONAPI tiene potestad para emitir plazos extraordinarios a discreción y en razón de ello solicita un plazo para subsanar el pago del examen de fondo de la solicitud de patente No. P2012-0219. En tal sentido es preciso aclarar que el precitado artículo se refiere a plazos “para contestar una acción o responder a alguna notificación” y ninguno de estos supuestos se configuran en el caso objeto del presente análisis, ya que para el pago de la tasa del examen de fondo no media comunicación alguna por parte de la ONAPI; pues conforme lo establecido en el numeral 1 del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el plazo para dicho pago se computa a partir de la aparición del aviso de publicación de la solicitud de patente y de no realizarse dentro del plazo establecido, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono.

CONSIDERANDO 12: Que la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI del Director General relativa a aspectos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), reguló, entre otras cosas, lo siguiente: Plazo para realizar el Pago de la Publicación Nacional, Plazo para realizar el Pago de la Primera Tasa de Mantenimiento de Vigencia, la Restauración del Derecho de Prioridad, el Restablecimiento del Plazo para el Derecho a la entrada en Fase Nacional. El Reglamento de aplicación de dicho Tratado, por su parte contempla la Restauración del Derecho de Prioridad como una excepción que beneficia a las solicitudes presentadas bajo el amparo del mismo, aplicando dos criterios diferentes: “diligencia debida” o “involuntariedad”. Es preciso resaltar que los únicos supuestos admitidos como excepción en relación a plazos, a la luz del PCT y la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, son la Restauración del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el Derecho a la entrada en Fase Nacional, de lo que se desprende que la falta de cumplimiento de pago de tasa de servicio para examen de fondo, dentro del plazo establecido en la ley, no está incluido en dichas excepciones.

CONSIDERANDO 13: Que el hoy apelante pretende que se le excuse la inobservancia del no pago de la tasa de Examen de Fondo de su solicitud de patente, dentro del plazo que disponía para ello; lo cual no procede, pues tal como se indica en el considerando que antecede, ni la Ley 20-00 ni el Tratado PCT contemplan esta excepción. Más aún, la ley es muy clara al establecer que si vence el plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono, siendo esta precisamente la razón por la cual devino en abandonada la solicitud de patente de invención No. P2012-0219, objeto del presente análisis.

CONSIDERANDO 14: Que el PCT en su artículo 48 numeral 2) letras a) y b) establece que *“Un Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislación nacional; b) Un Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a)”*; y la Regla 82bis del Reglamento de Aplicación de dicho tratado indica *“..... Las disposiciones de la legislación nacional mencionadas en el Artículo 48.2) que permiten al Estado designado o elegido excusar los retrasos en el cumplimiento de plazos, son las disposiciones que prevén el restablecimiento de los*

derechos, la restauración, la restitutio in integrum o la continuación del procedimiento a pesar de la inobservancia de un plazo, así como cualquier otra disposición que prevea la prórroga de los plazos o que permita excusar retrasos en el cumplimiento de los plazos”.

CONSIDERANDO 15: Que de una simple lectura del artículo 48 del PCT aunado a la regla 82 bis del Reglamento, se verifica que los Estados contratantes deben desarrollar leyes internas que regulen los motivos que se admitirían como excusa por retrasos en el cumplimiento de un plazo, siendo esas disposiciones las que prevén el restablecimiento de los derechos. En la legislación dominicana vigente, las únicas flexibilidades relativas a inobservancias de plazos son el restablecimiento de la Prioridad y la entrada en Fase Nacional. Al respecto se deberá observar lo dispuesto en los considerandos 6, 7, 8, 9 y 10 de la parte considerativa de la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI del Director General Relativa a Aspectos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT); así como lo dispuesto en los artículos Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Primero de dicha resolución que regulan el tratamiento de las solicitudes depositadas al amparo del PCT y en especial las excepciones relativas al restablecimiento de derechos.

CONSIDERANDO 16: Que en el proceso de revisión de la documentación que conforma el expediente se pudo verificar que la primera publicación de la solicitud de patente de invención en Fase Nacional denominada “MÉTODO Y APARATO PARA APLICAR PARTÍCULAS PLASMÁTICAS A UN LÍQUIDO Y USO PARA DESINFECTAR AGUA”, expediente No. P2012-0219, a favor del señor (...), se realizó el día 16 de febrero del 2014, de manera que a partir de ese día el solicitante disponía de doce meses para realizar el pago correspondiente al Examen de Fondo; sin embargo, el mismo lo efectuó el día 10 de agosto del 2015, momento para el cual estaba ventajosamente vencido el plazo establecido por la ley que rige la materia, pues ya habían transcurrido cinco (05) meses y veinte y cinco (25) días desde la fecha de vencimiento del plazo para el pago del Examen de Fondo y por ende, al amparo de lo establecido en el numeral 1 del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, la solicitud de patente cayó de pleno derecho en abandono.

CONSIDERANDO 17: Que la ley que rige la materia es clara al establecer que en caso de no pago de la tasa de examen de fondo, dentro del plazo establecido, la solicitud cae de pleno derecho en abandono e inclusive establece que la misma sea archivada de oficio; de tal suerte que no es necesario siquiera el pronunciamiento del abandono, porque no se trata de incumplimiento de un requerimiento que hiciera la Oficina, cuyo abandono está regulado por el artículo 19 de la Ley 20-00 y en el cual el texto legal sí exige un pronunciamiento formal de la administración, declarando el desinterés o inacción de la parte respecto a su solicitud; de forma tal que carece de pertinencia lo argumentado por el hoy apelante en el sentido de que es incorrecta la declaración de abandono de la solicitud de patente de invención No. P2012-0219 y por tanto la Resolución 014-2016 dictada por la Directora de Invenciones de la ONAPI, fue expedida conforme a derecho, pues se emitió con estricto apego a la ley.

CONSIDERANDO 18: Que se entiende por Fuerza Mayor un hecho que no se puede evitar, algo imprevisible, que no se puede pronosticar, es decir, cualquier evento o situación que escape al control de una parte y en lo cual no esté envuelta la negligencia o

falta, como por ejemplo temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, esto es, condiciones severas e inusuales del tiempo. Por lo antes indicado carece de pertinencia lo argüido por el hoy apelante, en el sentido de que el hecho de que la persona responsable de efectuar el pago de la tasa de servicio correspondiente al Examen de Fondo de la solicitud de patente objeto del presente análisis estaba enferma, es una causa de fuerza mayor y por ende justifique el no pago de la indicada tasa de servicio dentro del plazo establecido por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en el numeral 1 del artículo 22.

CONSIDERANDO 19: Que el artículo 75 numeral 1) de nuestra Constitución establece como deber de los ciudadanos *“Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas”*. De su lado el artículo 5 numeral 1 de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo relativo a los *“Deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública”* establece que estos deben *“Cumplir con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general”*; en consecuencia la obligación del pago de la tasa de servicio en el tiempo establecido por la ley que rige la materia, era un deber del hoy apelante en el marco del proceso de registro de la patente y por ende las consecuencias de su inobservancia son de su única responsabilidad.
(...)

CONSIDERANDO 21: Que por las razones anotadas esta alzada estima que procede la confirmación de la declaración de abandono de la solicitud de patente No. P2012-0219, denominada *“MÉTODO Y APARATO PARA APLICAR PARTÍCULAS PLASMÁTICAS A UN LÍQUIDO Y USO PARA DESINFECTAR AGUA”*, a favor THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION.

2.3 Fecha de Presentación

Resolución No.0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de Compensación del Plazo de Vigencia de la Patente de Invención COMPUESTO DE PIRIDIN [3,4-B] PIRAZINONAS, SUS SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE PDE5 bajo registro No. P2007-0080

CONSIDERANDO 17º: Que la patente y la solicitud de patente producen una serie de efectos. Estos efectos son el reconocimiento, luego de un riguroso proceso de evaluación, de una protección conferida por un período de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Esta regulación responde a la naturaleza de la protección de una patente en donde el factor tiempo constituye un aspecto clave para determinar qué es innovador y los efectos en la prelación para acceder a un registro. No se trata de un mandato arbitrario del legislador dominicano sino que responde a estándares internacionales debidamente consensuados en materia de patentes y que se contemplan en normas como el artículo 4, literal "a", numeral primero del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el artículo 33 del Acuerdo sobre los Aspectos de

los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de los cuales la República Dominicana es parte.

CONSIDERANDO 18°: Que el límite temporal del derecho de patentes está vinculado con la naturaleza del mismo, ya que esta constituye una excepción al principio general de libre competencia y el interés general requiere que el progreso técnico e industrial de la sociedad no pueda verse paralizado. Por ello, luego de concluido el período de exclusividad la innovación pasa al dominio público, por lo cual la extensión inapropiada del período de vigencia de una patente genera impacto negativo en el interés general.

CONSIDERANDO 19°: Es pertinente indicar que el artículo 27 de la Ley No. 20-00 modificado por el artículo 2 de la Ley No.424-06 reviste una singular importancia ya que establece claramente el momento a partir del cual nace el derecho relativo a la vigencia de un registro de patente y como regla general establece que *“la patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana”*. La fecha de solicitud de una patente es un aspecto clave a considerar en el proceso de patentes y responde a la previsión que hace la ley de la protección provisional, es decir, desde el momento en que se publica la solicitud hasta que se concede la patente existen ya unos derechos, y dentro de ellos uno de los derechos imprescindibles para el otorgamiento de la patente, como es el derecho de prioridad, atribuido como el derecho de preferencia que confiere la institución de registro al inventor por encima de cualquier otra solicitud de un tercero a los fines de examinar su solicitud de patente.

CONSIDERANDO 20°: Que de lo antes indicado puede inferirse con facilidad, que independientemente de que en materia de patentes el acto de concesión es constitutivo de derechos, lo cierto es que, a los términos de la norma, el plazo de vigencia de una solicitud de patente formalmente presentada, se genera y computa a partir del momento de la presentación formal de la solicitud en la República Dominicana; siempre que la misma devenga en una concesión. La presentación de la solicitud de patente es un acto concreto, que surte efectos concretos y que marca una situación jurídica definitivamente constituida; por ende el período de protección no corre a partir de la concesión, sino a partir de la fecha de la presentación inicial de la solicitud de patente.

CONSIDERANDO 21°: Que esta particularidad hace sentido precisamente porque se trata de una innovación que se evalúa a la luz de un momento determinado, pues el conocimiento está en constante desarrollo y los requisitos de patentabilidad: novedad, aplicación industrial y nivel inventivo deben ser evaluados justamente considerando la fecha de presentación de la solicitud. Finalmente, concedida la patente el titular tiene derecho a perseguir las acciones de infracción que tuvieron lugar en el interín del proceso

de registro y que esto lo puede realizar justamente por la forma en que se computa el período de vigencia y la especial naturaleza que tiene una patente.

2.3.1 Requisitos para Otorgar una Fecha de Presentación

Resolución No.0111-2019 de fecha 29/08/2017 relativa a la acción de nulidad de registro de la patente COMPUESTOS DE INDAZOL Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE PROTEÍNA KINASA Y MÉTODOS PARA SU USO bajo registro No. P2000-000031

CONSIDERANDO 09: Que la instancia recibida por ONAPI en fecha 28 de junio de 2000 y mediante la cual la entidad (...) informó a esta Oficina que tramitaría una solicitud de patente a la cual denominaron “COMPUESTOS DE INDAZOLE Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE PROTEÍNA KINASA Y MÉTODOS PARA SU USO” indica que “próximamente depositaremos los siguientes documentos: - Copia certificada de la solicitud de Patente Estadounidense No.60/142,130, depositada en fecha 2 de julio de 1999, fecha a la cual se solicita el beneficio de PRIORIDAD de conformidad con lo dispuesto.....; - Dos copias de las descripciones y reivindicaciones de la invención, - Documento de traspaso de los inventores, - Documento de poder que nos autoriza a actuar a nombre y presentación de (...), Inc.”

CONSIDERANDO 10: Que los documentos precedentemente citados fueron depositados por la entidad (...) en fecha 13 de septiembre de 2000, convirtiéndose en ese momento la solicitud de patente de invención denominada “COMPUESTOS DE INDAZOLE Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE PROTEÍNA KINASA Y MÉTODOS PARA SU USO” en una solicitud formalmente presentada por ante la ONAPI, por contener al menos la identificación del solicitante y su domicilio en la República Dominicana, la descripción y reivindicaciones de la solicitud y el pago de la tasa de presentación; conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

(...)

CONSIDERANDO 20: Que respecto al depósito de una solicitud de Patente en la República Dominicana y la validez del mismo, es preciso remitirnos a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual explica claramente los requisitos mínimos para que se considere regularmente depositada la solicitud en la jurisdicción nacional; a saber: “Artículo 12. Admisión y fecha de depósito de la solicitud. Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su presentación ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que dicha solicitud contenga al menos los siguientes

elementos: a) La identificación del solicitante y su domicilio en la República Dominicana para efectos de notificaciones; b) Un documento que contenga una descripción de la invención y una o más reivindicaciones, c) El comprobante de pago de la tasa de presentaciones”.

CONSIDERANDO 21: Que atendiendo a ello y visto que la instancia recibida en la Oficina es una carta fechada 28 de Junio del año 2000, la cual no incluye descripción ni reivindicación alguna; no estaba acorde con las exigencias mínimas que establece el artículo 12 de la Ley 20-00, dicho depósito no es regular y sólo fue regularizado el día 13 de septiembre del año 2000. Determinada la fecha del depósito regular en la jurisdicción nacional, se verifica que el mismo se hizo más allá de los 12 meses a partir de la fecha de prioridad; por lo que dicha solicitud debió ser evaluada tomando la fecha en que se regularizó el depósito y sin considerar la prioridad invocada.

2.4 Reivindicación del Derecho de Prioridad

Resolución No.0111-2019 de fecha 29/08/2017 relativa a la acción de nulidad de registro de la patente COMPUESTOS DE INDAZOL Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE PROTEÍNA KINASA Y MÉTODOS PARA SU USO bajo registro No. P2000-000031

CONSIDERANDO 16: Que lo que se analiza ante una acción en nulidad es si el registro per se es válido o no en razón de aspectos procedimentales y de fondo legalmente establecidos. Que para determinar la prioridad de cualquier solicitud de patente hemos de remitirnos a lo dispuesto por el artículo 1357 de la Ley 20 00 sobre Propiedad Industrial, el cual consigna que la prioridad inicia con la presentación por primera vez de la solicitud en

⁷Artículo 135.- Derecho de prioridad. 1) Todo derecho de prioridad previsto por un tratado que vincule a la República Dominicana se regirá por las disposiciones pertinentes de ese tratado y, supletoriamente, por las de esta ley.

2) Una persona que ha presentado una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de un diseño industrial o de una marca, en un país que acuerda reciprocidad para estos efectos a las personas de nacionalidad dominicana o domiciliadas en la República Dominicana, así como su causahabiente, goza de un derecho de prioridad para solicitar en el país una patente o un registro para el mismo objeto de protección.

3) El derecho de prioridad dura doce meses, contados a partir de la fecha de la primera solicitud en cualquier país extranjero, tratándose de patentes de invención y de modelo de utilidad, y seis meses tratándose de registros de diseños industriales y marcas. Una solicitud presentada en la República Dominicana al amparo de un derecho de prioridad no será denegada, invalidada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero, y estos hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto al objeto de esa solicitud.

cualquier jurisdicción, incluyendo el extranjero, y que el derecho de prioridad de las solicitudes presentadas al amparo del Convenio de París, tiene como duración 12 meses.

CONSIDERANDO 17: Que la solicitud de patente objeto del presente caso fue depositada al amparo del Convenio de París del cual la República Dominicana es signataria, y el mismo en su artículo 4 establece “A. 1) *Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.* 2) *Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.* 3) *Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.* B. – *En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.* C. 1) *Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.* 2) *Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.* 3) *Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.* 4) *Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad”.*

CONSIDERANDO 18: Que en relación al precitado artículo del Convenio de París, esta alzada tiene a bien destacar que la primera solicitud de la patente objeto de este recurso corresponde al número 60/142,130 de fecha 02 de julio del 1999, solicitud depositada por ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados de Norteamérica. De lo anterior se desprende que el período de prioridad para cualquier otra solicitud en otras jurisdicciones a ella vinculada, tiene un límite máximo de depósito al 02 de Julio del año 2000.

CONSIDERANDO 19: Que la resolución objeto del presente recurso indica que “*en la instancia presentada por la solicitante en fecha 28 del mes de Junio del año 2000 esta manifiesta su intención declarativa de reivindicar beneficio de prioridad de una solicitud de Patente*

Estadounidense No.60/142,130, de fecha 2 de julio de 1999, así como la identificación de la compañía (...), en su calidad de solicitante debidamente representada por la oficina de abogados (...) y por último el correspondiente recibo de pago, únicos elementos formales depositados a ese momento”; siendo el día 13 de septiembre del 2000 que la solicitante dio formal cumplimiento a lo establecido en la letra b) del artículo 12 de la Ley 20-00 y por ende esta es la fecha en la cual la solicitud de patente P2000-000031 cumplió con los requisitos establecidos por la Ley 20-00 respecto al depósito; de tal suerte que a la luz de lo que establece la ley que rige la materia, esta es la fecha cierta de presentación de la solicitud; (...).

CONSIDERANDO 21: Que atendiendo a ello y visto que la instancia recibida en la Oficina es una carta fechada 28 de Junio del año 2000, la cual no incluye descripción ni reivindicación alguna; no estaba acorde con las exigencias mínimas que establece el artículo 12 de la Ley 20-00, dicho depósito no es regular y sólo fue regularizado el día 13 de septiembre del año 2000. Determinada la fecha del depósito regular en la jurisdicción nacional, se verifica que el mismo se hizo más allá de los 12 meses a partir de la fecha de prioridad; por lo que dicha solicitud debió ser evaluada tomando la fecha en que se regularizó el depósito y sin considerar la prioridad invocada.

(...)

CONSIDERANDO 22: Que lo anterior se encuentra corroborado en lo dispuesto por el artículo 11 del reglamento de Aplicación de la Ley 20-00, el cual dispone que *“Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud extranjera, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 135 de la Ley de Propiedad Industrial, deberán ser cumplidos todos los requisitos exigidos por dicho artículo en los plazos indicados. El incumplimiento de dichos requisitos en los plazos establecidos, dará lugar a la pérdida del derecho de prioridad reivindicado y se procederá como si la prioridad jamás hubiese sido invocada.”*

CONSIDERANDO 23: Que tal como ha quedado evidenciado en los considerandos ut supra, en principio la sociedad comercial (...) informó a la administración que tramitaría una solicitud de patente y posteriormente depositó la documentación establecida por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; por lo que correspondía asignar la fecha de presentación nacional que fue el 13 de septiembre del 2000, momento para el cual estaba vencido el plazo para invocar la prioridad de la solicitud de patente estadounidense No. 60/142,130; y tal como lo consigna la resolución No. 089-2012 de fecha 18 de abril del 2012, emitida por el Departamento de Invenciones, objeto del presente recurso, esto no fue observado oportunamente por el examinador.

2.5 Abandono por omisión pago examen de fondo

Resolución No.0071-2014 de fecha 20/10/2014 relativo a la solicitud de registro de la Patente COMPOSICIONES LIMPIADORAS ÁCIDAS bajo expediente No. P2006000228

CONSIDERANDO 11: Que el abandono es la forma de terminación especial de un procedimiento administrativo que tiene lugar mediante una declaración de la administración cuando, paralizado por causas imputables al interesado, este no remueve el obstáculo dentro del plazo que la Ley señala.

CONSIDERANDO 12: Que de acuerdo a lo consignado en el artículo 22 de la ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial “1) El solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo de la solicitud de patente, dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparición del aviso de publicación de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio”. Que esta alzada deja constancia que la fórmula legal estipulada bajo este artículo es particular toda vez que no media la exigencia de emisión de resolución previa para que de plano opere el efecto del abandono. Por lo cual verificado el transcurso del tiempo sin observar el solicitante el requisito del pago del examen de fondo en el tiempo estipulado la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio.

CONSIDERANDO 13: Que al revisar la documentación que conforma el expediente pudimos constatar que en fecha 16 de marzo del 2007 el Departamento de Inventiones de esta Oficina Nacional en virtud del artículo 13 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, notificó al solicitante la conclusión del examen de forma indicándole que el plazo para el pago de los derechos de publicación es de 18 meses, contados a partir de la fecha de la solicitud, considerándose abandonada de no ser realizado el pago dentro del plazo establecido, el solicitante realizó el pago correspondiente a la publicación en fecha 27 de marzo del 2007, en fecha 15 de mayo del 2007 fue publicada la solicitud P2006-0228, por lo que a partir de esta fecha comenzaba a correr el plazo de 12 meses para la realización del pago del examen de fondo, el cual fue realizado posteriormente en fecha 19 de mayo del 2008, es decir, fuera del plazo consignado en la ley para tales fines.

CONSIDERANDO 14: Que en la especie la solicitud No. P2006-0228 correspondiente a la patente de invención COMPOSICIONES LIMPIADORAS ÁCIDAS fue declarada en abandono en virtud de que la parte recurrente no había cumplido con el pago correspondiente al examen de fondo, en el plazo concedido por la ley de 12 meses contados desde la fecha de aparición del aviso de publicación de la solicitud.

Resolución No.0032-2015 de fecha 22/05/2015 relativa a la solicitud de registro de la patente TARJETA DE TRANSACCIÓN bajo expediente No.P2003000679

CONSIDERANDO 9: Que en virtud de lo antes expuesto cabe indicar, que el abandono se produce cuando se deja de hacer el pago dentro del plazo y la forma que establece la Ley. En casos como el actual, tal y como lo establece al artículo 22.1 antes citado, el abandono opera de pleno derecho. De modo que en el caso que nos ocupa el sólo hecho de que la

entidad comercial (...), no realizara el pago de examen de fondo en el plazo de los 12 meses que establece la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, origina el abandono de pleno derecho, es decir lo produce la misma norma jurídica, sin requerimiento o instancia de parte y la autoridad lo que hace es una constatación.

CONSIDERANDO 10: Que conforme fue evidenciado, la publicación de la solicitud correspondiente a la patente de invención No.P2003000679 denominada 'TARJETA DE TRANSACCIÓN' fue realizada en fecha 30 de noviembre del 2003; sin embargo la solicitante (...), procedió a realizar el pago del examen de fondo en fecha trece 13 de enero del año 2005, cuando debió pagarlo el 30 de noviembre del 2004, por tanto, dicho pago se realizó fuera del plazo de los 12 meses que establece el artículo 22 numeral 1 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 11: Que la recurrente deposita algunas comunicaciones emitidas por el Departamento de Invenciones donde se observa que el Departamento de Invenciones indica el plazo de cuándo debe realizar su pago de examen al fondo. Al respecto cabe indicar que el plazo de 12 meses para el pago de las tasas correspondientes al examen de fondo, que se encuentra establecido por el Art. 22 numeral 1 de la Ley No.20-00, se reputará conocido por todos los ciudadanos de la República de acuerdo a las presunción establecida en el art. 1 del Código Civil Dominicano; por lo que el recurrente no puede alegar ignorancia de ninguna disposición que se encuentre vigente en el territorio de la República. Por otro lado, la norma reguladora en ninguna de sus disposiciones establece como una obligación de esta Oficina el realizar una notificación recordando el vencimiento del plazo para el pago correspondiente al examen de fondo de una solicitud de patentes, por tanto, es obligación del interesado el estar atento al vencimiento de los plazos a los fines de mantener la vigencia de sus derechos.

CONSIDERANDO 12: Que en el presente caso fueron evidenciados algunos pagos posteriores correspondientes a las anualidades de la patente denominada 'TARJETA DE TRANSACCIÓN', sin embargo, cabe señalar, que el hecho de que el solicitante de dicha patente siguiera pagando las anualidades, después de que procedía la declaración de abandono de pleno derecho, no regulariza la situación en la que se encontraba la solicitud, por tanto, lo que procedería en este caso, es reembolsar los pagos correspondientes a esas anualidades.

Resolución No.0121-2016 de fecha 26/08/2016 relativo a la solicitud de registro de patentes COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA MITOCONDRIAL DE LÍNEA GERMINAL AUTÓLOGA bajo expediente No. P2013-0240.

CONSIDERANDO 9: Que en el presente caso nos encontramos frente a una solicitud de registro de patente depositada al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) acogiendo a la fase nacional. Que la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI del Director General relativa a aspectos del Tratado de Cooperación en Materia de

Patentes (PCT) reguló una serie de aspectos que rigen el procedimiento de registro de las solicitudes de patentes depositadas al amparo de dicho Tratado, armonizando la legislación nacional con los estándares establecidos en el PCT.

CONSIDERANDO 10: Que el artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su numeral 1 establece que *“El solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo de la solicitud de patente, dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparición del aviso de publicación de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio.”* La redacción es clara al establecer que en caso de no pago de la tasa de examen de fondo, la solicitud cae de pleno derecho en abandono e inclusive establece que la misma sea archivada de oficio; de tal suerte que no es necesario el pronunciamiento del abandono, porque no se trata de incumplimiento de un requerimiento que hiciera la Oficina, cuyo abandono está regulado por el artículo 19 de la Ley 20-00 y en el cual el texto legal sí exige un pronunciamiento formal de la administración, declarando el desinterés o inacción de la parte respecto a su solicitud; sino que el presente caso se trata del incumplimiento del pago de la tasa de servicio del examen de fondo, cuyo abandono opera de pleno derecho.

CONSIDERANDO 11: Que la hoy apelante admite que una vez estuvo en conocimiento de que había iniciado a correr el plazo que establece la ley para cumplir con el pago de la tasa correspondiente al Examen de Fondo, decidió tomarse unos meses para observar el desarrollo de la solicitud internacional; tiempo este que sobrepasó los doce meses de los que disponía para efectuar dicho pago y ahora pretende justificar su falta arguyendo que se le venció el plazo porque el sistema informático no emitió la alerta para recordarle a tiempo el vencimiento, lo cual supuestamente se debió a un apagón general de más de 8 horas que sufrió el país el día 17 de mayo del 2015 y que le ocasionó pérdida de informaciones que no pudo recuperar. En este sentido es preciso señalar que las excepciones contempladas en el PCT en cuanto al tratamiento de retraso en el cumplimiento de plazos de una solicitud en Fase Nacional no incluyen la causal invocada por la hoy apelante y además el PCT fija como margen de discreción de los Estados contratantes exclusivamente a lo que su ley nacional establezca. En la República Dominicana la ley que rige la materia no hace excepción respecto a la falta de pago de la tasa de servicio correspondiente al examen de fondo, basta con que el mismo no se efectúe dentro del tiempo establecido, como ocurrió en el presente caso, para que la solicitud de patente caiga de pleno derecho en abandono.

CONSIDERANDO 12: Que la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI del Director General relativa a aspectos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), reguló, entre otras cosas, lo siguiente: Plazo para realizar el Pago de la Publicación Nacional, Plazo para realizar el Pago de la Primera Tasa de Mantenimiento de Vigencia, la Restauración del Derecho de Prioridad, el Restablecimiento del Plazo para el Derecho a la entrada en Fase Nacional. El Reglamento de aplicación de dicho Tratado, por su parte contempla la Restauración del Derecho de Prioridad como una excepción que beneficia a las solicitudes presentadas bajo el amparo del mismo, aplicando dos criterios diferentes: *“diligencia debida”* o *“involuntariedad”*. Es preciso resaltar que los únicos supuestos admitidos como excepción en relación a plazos, a la luz del PCT y la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, son la Restauración del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el

Derecho a la entrada en Fase Nacional. En el presente caso lo que se pretende es que se excuse la inobservancia del plazo de pago del Examen de Fondo, aún cuando el reglamento de aplicación no hace excepción expresa sobre el pago de la tasa del Examen de Fondo, que fue por lo cual devino en abandono la solicitud de patente de invención No. P2013-0240, objeto del presente análisis. Además, vale señalar que si bien es cierto que la solicitud de patente P2013-0240 fue realizada al amparo del PCT, no menos cierto es que dicho Tratado no contempla excepción en el caso de incumplimiento de pago de tasa de servicio por concepto de Examen de Fondo y sólo hay restauración del derecho de Prioridad y restablecimiento del plazo para el derecho a la entrada en fase nacional.

CONSIDERANDO 13: Que las flexibilidades respecto al tratamiento de los plazos es reconocida en otros acuerdos internacionales de los cuales la República Dominicana no es Parte; por lo cual los pronunciamientos hechos por autoridades internacionales no son vinculantes, pues además de que esos países son Parte del Tratado sobre el Derecho de Patentes, del 2000 (PLT) y del Convenio de la Patente Europea (EPC), tienen incorporado en sus legislaciones los supuestos de la figura de *“restitutio in integrum”* y la República Dominicana ni es signataria de dicho Tratado ni tiene incorporada en su legislación dichos supuestos. La administración se rige por el Principio de Legalidad y en consecuencia no puede aplicar estándares que no son parte del ordenamiento nacional.

CONSIDERANDO 14: Que el PCT en su artículo 48 numeral 2) letras a) y b) establece que *“Un Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislación nacional; b) Un Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a)”*; y la Regla 82bis del Reglamento de Aplicación de dicho tratado indica *“..... Las disposiciones de la legislación nacional mencionadas en el Artículo 48.2) que permiten al Estado designado o elegido excusar los retrasos en el cumplimiento de plazos, son las disposiciones que prevén el restablecimiento de los derechos, la restauración, la restitutio in integrum o la continuación del procedimiento a pesar de la inobservancia de un plazo, así como cualquier otra disposición que prevea la prórroga de los plazos o que permita excusar retrasos en el cumplimiento de los plazos”*.

CONSIDERANDO 15: Que de una simple lectura del artículo 48 del PCT aunado a la regla 82 bis del Reglamento, se verifica que los Estados contratantes deben desarrollar leyes internas que regulen los motivos que se admitirían como excusa por retrasos en el cumplimiento de un plazo, siendo esas disposiciones las que prevén el restablecimiento de los derechos. En la legislación dominicana vigente, las únicas flexibilidades relativas a inobservancias de plazos son el restablecimiento de la Prioridad y la entrada en Fase Nacional. Al respecto se deberá observar lo dispuesto en los considerandos 6, 7, 8, 9 y 10 de la parte considerativa de la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI del Director General Relativa a Aspectos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT); así como lo dispuesto en los artículos Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Primero de dicha resolución que regulan el tratamiento de las solicitudes depositadas al amparo del PCT y en especial las excepciones relativas al restablecimiento de derechos.

CONSIDERANDO 16: Que en el proceso de revisión de la documentación que conforma el expediente se pudo verificar que la primera publicación de la solicitud de patente de

invención en Fase Nacional denominada “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA MITOCONDRIAL DE LÍNEA GERMINAL AUTÓLOGA”, expediente No. P2013-0240, a favor THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION, se realizó el día 30 de junio del 2014, de manera que a partir de ese día la solicitante disponía de un año para realizar el pago correspondiente al Examen de Fondo, sin embargo, el mismo lo efectuó el día 02 de octubre del 2015, momento para el cual estaba ventajosamente vencido el plazo establecido por la ley que rige la materia, pues ya habían transcurrido tres (03) meses y dos (02) días desde la fecha de vencimiento del plazo para el pago del Examen de Fondo.

CONSIDERANDO 17: Que por lo antes indicado carece de pertinencia lo argüido por la hoy apelante, en el sentido de que la pérdida de información que tenía registrada en su agenda electrónica es una causa que al amparo del PCT justifica el no pago de la tasa de servicio correspondiente al Examen de Fondo dentro del plazo establecido por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en el numeral 1 del artículo 22.

CONSIDERANDO 18: Que la hoy apelante, en el numeral 34 del recurso objeto del presente análisis, manifiesta estar consciente de lo que conlleva el no cumplimiento de pago de la tasa de examen de fondo y por ende debió implementar todas las alternativas de las que disponía para recordar la fecha de vencimiento del pago de la indicada tasa y no limitarse sólo a registrarla en agendas electrónicas. Además, el artículo 75 numeral 1) de nuestra Constitución establece como deber de los ciudadanos “*Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas*”. De su lado el artículo 5 numeral 1 de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo relativo a los “*Deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública*” establece que estos deben “*Cumplir con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general*”; en consecuencia la obligación del pago de la tasa de servicio en el tiempo establecido por la ley que rige la materia, era un deber de la hoy apelante en el marco del proceso de registro de la patente y por ende las consecuencias de su inobservancia son de su única responsabilidad.

(...)

CONSIDERANDO 22: Que sin perjuicio de lo expuesto y a modo ilustrativo, conviene indicar que las excepciones que contempla el PCT se refieren básicamente a: 1.- restablecimiento de derechos por incumplido del plazo para entrar en fase nacional y 2.- considerar cumplido el requisito siempre y cuando el retraso en el cumplimiento se deba a interrupción en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, esto con sujeción a la prueba y demás condiciones que prescriba el Reglamento. Con respecto a este último, el artículo 48 del PCT establece: “*Retraso en el cumplimiento de ciertos plazos. 1) Cualquier plazo fijado en el presente Tratado o en el Reglamento que no se cumpla debido a una interrupción en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, se considerará cumplido en los casos y con sujeción a la prueba y demás condiciones que prescriba el Reglamento.....*”

CONSIDERANDO 23: Que tanto el PCT como su reglamento son muy claros al establecer que la pérdida o retrasos inevitables de correo se refiere a envío de documentos a través

del servicio de correo postal y para que tenga validez debe cumplirse entre otras condiciones las siguientes: a) que el documento o la carta haya sido puesta cinco días del vencimiento del plazo y b) que dicha prueba sólo será admisible cuando la expedición haya tenido lugar por correo certificado.

CONSIDERANDO 24: Que como se ha indicado, el caso que hoy analizamos no es un caso que encaje dentro de las excepciones que contempla la legislación dominicana respecto de la Restauración del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el Derecho a la entrada en Fase Nacional y peor aún, la información o documentación presentada por la hoy apelante, en calidad de pruebas, se refieren a correos electrónicos privados y declaraciones de parte interesada que no fueron remitidos a la administración por lo que no le son oponibles a la misma y por demás no se refieren al correo postal, ni cuentan con un fundamento legal que avalen sus pretensiones.

Resolución No.00164-2016 de fecha 28/12/2016 relativa a la solicitud de registro de la patente MÉTODO Y APARATO PARA APLICAR PARTÍCULAS PLASMÁTICAS A UN LÍQUIDO Y USO PARA DESINFECTAR AGUA bajo expediente No. P2012-0219

CONSIDERANDO 11: Que en el quinto argumento del presente Recurso de Apelación el apelante indica que en virtud del artículo 153 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial la ONAPI tiene potestad para emitir plazos extraordinarios a discreción y en razón de ello solicita un plazo para subsanar el pago del examen de fondo de la solicitud de patente No. P2012-0219. En tal sentido es preciso aclarar que el precitado artículo se refiere a plazos “para contestar una acción o responder a alguna notificación” y ninguno de estos supuestos se configuran en el caso objeto del presente análisis, ya que para el pago de la tasa del examen de fondo no media comunicación alguna por parte de la ONAPI; pues conforme lo establecido en el numeral 1 del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el plazo para dicho pago se computa a partir de la aparición del aviso de publicación de la solicitud de patente y de no realizarse dentro del plazo establecido, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono.

(...)

CONSIDERANDO 13: Que el hoy apelante pretende que se le excuse la inobservancia del no pago de la tasa de Examen de Fondo de su solicitud de patente, dentro del plazo que disponía para ello; lo cual no procede, pues tal como se indica en el considerando que antecede, ni la Ley 20-00 ni el Tratado PCT contemplan esta excepción. Más aún, la ley es muy clara al establecer que si vence el plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono, siendo esta precisamente la razón por la cual devino en abandonada la solicitud de patente de invención No. P2012-0219, objeto del presente análisis.

CONSIDERANDO 14: Que el PCT en su artículo 48 numeral 2) letras a) y b) establece que *“Un Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislación nacional; b) Un Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a)”*; y la Regla 82bis del Reglamento de Aplicación de dicho tratado indica *“... Las disposiciones de la legislación nacional mencionadas en el Artículo 48.2) que permiten al Estado designado o elegido excusar los retrasos en el cumplimiento de plazos, son las disposiciones que prevén el restablecimiento de los derechos, la restauración, la restitutio in integrum o la continuación del procedimiento a pesar de la inobservancia de un plazo, así como cualquier otra disposición que prevea la prórroga de los plazos o que permita excusar retrasos en el cumplimiento de los plazos”*.

CONSIDERANDO 15: Que de una simple lectura del artículo 48 del PCT aunado a la regla 82 bis del Reglamento, se verifica que los Estados contratantes deben desarrollar leyes internas que regulen los motivos que se admitirían como excusa por retrasos en el cumplimiento de un plazo, siendo esas disposiciones las que prevén el restablecimiento de los derechos. En la legislación dominicana vigente, las únicas flexibilidades relativas a inobservancias de plazos son el restablecimiento de la Prioridad y la entrada en Fase Nacional. Al respecto se deberá observar lo dispuesto en los considerandos 6, 7, 8, 9 y 10 de la parte considerativa de la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI del Director General Relativa a Aspectos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT); así como lo dispuesto en los artículos Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Primero de dicha resolución que regulan el tratamiento de las solicitudes depositadas al amparo del PCT y en especial las excepciones relativas al restablecimiento de derechos.

CONSIDERANDO 16: Que en el proceso de revisión de la documentación que conforma el expediente se pudo verificar que la primera publicación de la solicitud de patente de invención en Fase Nacional denominada *“MÉTODO Y APARATO PARA APLICAR PARTÍCULAS PLASMÁTICAS A UN LÍQUIDO Y USO PARA DESINFECTAR AGUA”*, expediente No. P2012-0219, a favor del señor (...), se realizó el día 16 de febrero del 2014, de manera que a partir de ese día el solicitante disponía de doce meses para realizar el pago correspondiente al Examen de Fondo; sin embargo, el mismo lo efectuó el día 10 de agosto del 2015, momento para el cual estaba ventajosamente vencido el plazo establecido por la ley que rige la materia, pues ya habían transcurrido cinco (05) meses y veinte y cinco (25) días desde la fecha de vencimiento del plazo para el pago del Examen de Fondo y por ende, al amparo de lo establecido en el numeral 1 del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, la solicitud de patente cayó de pleno derecho en abandono.

CONSIDERANDO 17: Que la ley que rige la materia es clara al establecer que en caso de no pago de la tasa de examen de fondo, dentro del plazo establecido, la solicitud cae de pleno derecho en abandono e inclusive establece que la misma sea archivada de oficio; de tal suerte que no es necesario siquiera el pronunciamiento del abandono, porque no se trata de incumplimiento de un requerimiento que hiciera la Oficina, cuyo abandono está regulado por el artículo 19 de la Ley 20-00 y en el cual el texto legal sí exige un pronunciamiento formal de la administración, declarando el desinterés o inacción de la

parte respecto a su solicitud; de forma tal que carece de pertinencia lo argumentado por el hoy apelante en el sentido de que es incorrecta la declaración de abandono de la solicitud de patente de invención No. P2012-0219 y por tanto la Resolución 014-2016 dictada por la Directora de Invenciones de la ONAPI, fue expedida conforme a derecho, pues se emitió con estricto apego a la ley.

Resolución No.0006-2017 de fecha 24/02/2017 relativa a la solicitud de registro de patente TANQUE GAS PROPANO PARA MOTOCICLETAS bajo expediente No. P2014-0191

CONSIDERANDO 9: Que el abandono es la forma de terminación especial de un procedimiento administrativo que tiene lugar mediante una declaración de la administración cuando, paralizado por causas imputables al interesado, este no remueve el obstáculo dentro del plazo que la Ley señala.

CONSIDERANDO 10: Que de acuerdo a lo consignado en el artículo 22 de la ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial “1) El solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo de la solicitud de patente, dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparición del aviso de publicación de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio”. Que esta alzada deja constancia que la fórmula legal estipulada bajo este artículo es particular toda vez que no media la exigencia de emisión de resolución previa para que de plano opere el efecto del abandono. Por lo cual verificado el transcurso del tiempo sin observar el solicitante el requisito exigido del pago del examen de fondo en el tiempo estipulado la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio.

CONSIDERANDO 11: Que al revisar la documentación que conforma el expediente pudimos constatar que en fecha 24 de abril del 2014 el Departamento de Invenciones de esta Oficina Nacional en virtud del artículo 13 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, notificó al solicitante la conclusión del examen de forma indicándole que el plazo para el pago de los derechos de publicación es de 18 meses, contados a partir de la fecha de la solicitud, considerándose abandonada de no ser realizado el pago dentro del plazo establecido, el solicitante realizó el pago correspondiente a la publicación en fecha 03 de abril del 2014, en fecha 15 de mayo del 2014 fue publicada la solicitud P2014-0191, por lo que a partir de esta fecha comenzaba a correr el plazo de 12 meses para la realización del pago del examen de fondo, venciendo dicho plazo en fecha 15 de mayo del 2015, pago que no fue realizado.

CONSIDERANDO 12: Que en la especie la solicitud No. P2014-0191 correspondiente a la patente de invención TANQUE GAS PROPANO PARA MOTOCICLETAS fue declarada en abandono en virtud de que la parte recurrente no había cumplido con el pago

correspondiente al examen de fondo, en el plazo concedido por la ley de 12 meses contados desde la fecha de aparición del aviso de publicación de la solicitud.

Resolución No.0026-2017 de fecha 12/05/2017 relativa a la solicitud de registro de patente SISTEMA DE PARED REFORZADA Y MÉTODO bajo expediente No. P2013-0121

CONSIDERANDO 11: Que al revisar la documentación que conforma el expediente pudimos constatar que en fecha 17 de enero del 2014 el Departamento de Invenciones de esta Oficina Nacional en virtud del artículo 13 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, notificó al solicitante la conclusión del examen de forma indicándole que el plazo para el pago de los derechos de publicación es de 18 meses, contados a partir de la fecha de la solicitud, el solicitante realizó el pago correspondiente a la publicación en fecha 27 de enero del 2014, en fecha 28 de febrero del 2014 fue publicada la solicitud P2013-0121, por lo que a partir de esta fecha comenzaba a correr el plazo de 12 meses para la realización del pago del examen de fondo, pago que fue realizado en fecha 16 de diciembre del 2015, es decir 22 meses después de la publicación y diez meses fuera del plazo correspondiente y con posterioridad a la declaración de abandono.

CONSIDERANDO 12: Que en la especie la solicitud No. P2013-0121 correspondiente a la patente de invención SISTEMA DE PARED REFORZADA Y MÉTODO fue declarada en abandono en virtud de que la parte recurrente no había cumplido con el pago correspondiente al examen de fondo, en el plazo concedido por la ley 20-00 en su artículo 22.1 de 12 meses contados desde la fecha de aparición del aviso de publicación de la solicitud, evidenciando así el desinterés del administrado en la observancia del requisito establecido en el artículo 22.1 en la fase procesal prevista.

Resolución No.0071-2019 de fecha 11/07/2019 relativa a la solicitud de registro de patente, ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PREFABRICADOS EN MADERA Y SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN expediente No. P2012-00279

CONSIDERANDO 8: Que al revisar la documentación que conforma el expediente de la solicitud de patente de invención No. P2010-0070, pudimos constatar que en fecha 04 de junio del 2010 el Departamento de Invenciones de esta Oficina Nacional notificó a la solicitante la conclusión del examen de forma y le indica que en virtud de que ha transcurrido el plazo de los 18 meses que establece la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para el pago de la tasa correspondiente a la publicación nacional, se le concede un plazo administrativo de dos meses contado a partir de la fecha de la notificación a los fines de que cumplan con dicho requisito. En fecha 07 de junio del 2010 la solicitante realiza el pago de la primera publicación y el día 15 de junio del 2010 fue publicada en el Boletín Oficial de la Oficina la solicitud de patente No. P2010-0070; por lo que a partir de esta fecha comenzaba a correr el plazo de los 12 meses que establece el numeral 1 del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para que la solicitante realizara el pago correspondiente al examen de fondo; por tanto, la fecha límite de la cual disponía para

cumplir con tal disposición legal era 15 de junio del 2011; sin embargo, este pago fue realizado el día 08 de enero del 2012, momento para el cual estaba ventajosamente el plazo establecido en la ley que rige la materia.

CONSIDERANDO 9: Que la hoy apelante entre otras cosas alega que la administración efectuó una publicación anticipada y que "...es en extremo necesario que el solicitante sepa que su solicitud será publicada de inmediato una vez haga el pago de la tasa de publicación..." En tal sentido es preciso señalar que en cuanto a la primera publicación de una solicitud de patente, el artículo 21 numeral 1 de la ley que rige la materia establece básicamente que han de cumplirse dos requisitos: 1ero. que hayan transcurrido dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad aplicable y 2do. que el solicitante haya efectuado el pago de la publicación; y en el caso que nos ocupa esta alzada ha podido verificar que ambos requisitos se cumplieron cabalmente, toda vez que tal como se indica en el considerando 07 de la presente resolución, la solicitud No. P2010-0070 reivindica prioridad de la solicitud de Francia No. 07/06030 de fecha 28/agosto/2007; de manera que cuando fue depositada en la República Dominicana ya habían transcurrido los 18 meses que establece el precitado artículo y en fecha 07 de junio del 2010 la entidad (...) efectuó el pago de la primera publicación. De manera que una vez se ha cumplido con ambos requisitos la Oficina procede con la publicación.

CONSIDERANDO 10: Que adicional a lo precedentemente indicado esta alzada precisa resaltar el hecho de que a la hoy apelante le fue notificado que ya habían transcurrido los dieciocho meses que contempla la ley para fines de que la solicitud quede abierta al público y en vista de que la solicitante no había efectuado el pago de la tasa de publicación se le requirió el pago de la misma, a lo cual obtemperó y pagó su tasa de publicación; de manera que cumplidos ambos requisitos la Oficina debía proceder con la publicación de la solicitud, tal como lo hizo, lo que era de conocimiento de la solicitante.

CONSIDERANDO 11: Que de acuerdo a lo consignado en el artículo 22 de la ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial "*1) El solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo de la solicitud de patente, dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparición del aviso de publicación de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio*". Que esta alzada deja constancia que la fórmula legal estipulada bajo este artículo es particular toda vez que no media la exigencia de emisión de resolución previa para que de plano opere el efecto del abandono. Por lo cual verificado el transcurso del tiempo sin observar el solicitante el requisito exigido del pago del examen de fondo, en el tiempo estipulado, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio.

CONSIDERANDO 12: Que conforme lo establece el precitado artículo 22 numeral 1 de la Ley 20-00, a partir de la publicación el solicitante dispone de doce meses para efectuar el pago del examen de fondo. En la especie la solicitud de patente de invención No. P2010-0070 denominada "ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PREFABRICADOS EN MADERA Y SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN" fue declarada abandonada en virtud de que la parte hoy recurrente efectuó el pago de la tasa correspondiente al Examen de Fondo en enero del 2012, es decir, fuera del plazo establecido por la ley que rige la materia.

CONSIDERANDO 13: Que dado que el presente caso se refiere a una solicitud de registro de patente depositada al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) esta alzada considera pertinente referir que dicho Tratado contempla excepciones; sin embargo, fija como margen de discreción de los Estados contratantes exclusivamente a lo que su ley nacional establezca y los únicos supuestos admitidos como excepción en relación a plazos, a la luz del PCT y la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, son la Restauración del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el Derecho a la entrada en Fase Nacional. En el presente caso lo que se pretende es que se le excuse la inobservancia del plazo de pago del Examen de Fondo, aun cuando el reglamento de aplicación no hace excepción expresa sobre el pago de la tasa del Examen de Fondo, que fue por lo cual devino en abandono la solicitud de patente objeto del presente análisis. Es decir, basta con que dicho pago no se efectúe dentro del tiempo establecido por la ley, como ocurrió en el presente caso, para que la solicitud de patente caiga de pleno derecho en abandono.

CONSIDERANDO 14: Que la apelante alega que “.... posee pagadas 5 anualidades de mantenimiento, todo lo cual indica su deseo de conservar el trámite de registro y constituye una muestra fehaciente del interés de obtener en República Dominicana un registro para su invención”. En ese sentido esta alzada tiene a bien aclarar que en el proceso de registro de una patente debe observarse de manera estricta lo estipulado por la ley que rige la materia, a los fines de garantizar la observancia del principio de legalidad que rige los actos de la administración. De manera que con independencia de otros requerimientos legales que demanda este proceso, dentro de los que se encuentra el pago de la tasa de mantenimiento de vigencia; el pago de la tasa de examen de fondo, dentro del plazo establecido por la ley, es un requisito fundamental que puede determinar el que un proceso se encuentre vigente o no, y de acuerdo a lo establecido en la norma reguladora, es deber de los solicitantes el cumplir con este requisito.

Resolución No.0052-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la solicitud de registro de patente ANTICUERPOS ANTI-CCL17 bajo expediente No. P2016-0105

CONSIDERANDO 08: Que en el presente caso nos encontramos frente a una solicitud de registro de patente depositada al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el cual en su artículo 22 establece: “*Copia, traducción y tasa para las Oficinas designadas. 1) El solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actúe en su nombre antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad*”

CONSIDERANDO 09: Que la regla 49 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) se refiere a *“Copia, traducción y tasa en virtud de lo dispuesto en el Artículo 22”* y en su numeral 6 consagra la figura jurídica del restablecimiento de derechos, a saber: *“Restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el Artículo 22”*. Tal como se verifica en el contenido de este artículo, el mismo se refiere a la traducción de la solicitud internacional y a la tasa de servicio por concepto de depósito nacional; es decir, el restablecimiento al que se refiere esta regla no aplica para tasa de examen de fondo, que fue la tasa de servicio dejada de pagar por la solicitante, y la razón por la que cayó en abandonada la solicitud de patente objeto del presente caso. De manera que la regla invocada por la hoy apelante no aplica para el presente caso, como erróneamente ha interpretado la apelante.

CONSIDERANDO 10: Que por su parte la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI del Director General relativa a aspectos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), reguló, entre otras cosas el Plazo para realizar el Pago de la Publicación Nacional, Plazo para realizar el Pago de la Primera Tasa de Mantenimiento de Vigencia, la Restauración del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del Plazo para el Derecho a la entrada en Fase Nacional; quedando establecido el restablecimiento de plazo para la entrada en fase nacional, no así para lo relativo a tasas de servicios.

CONSIDERANDO 11: Que en adición a lo antes indicado, es preciso señalar que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en su artículo 48 numeral 2) letras a) y b) establece que *“Un Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislación nacional; b) Un Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a)”*; y la Regla 82bis del Reglamento de Aplicación de dicho Tratado indica *“... Las disposiciones de la legislación nacional mencionadas en el Artículo 48.2) que permiten al Estado designado o elegido excusar los retrasos en el cumplimiento de plazos, son las disposiciones que prevén el restablecimiento de los derechos, la restauración, la restitutio in integrum o la continuación del procedimiento a pesar de la inobservancia de un plazo, así como cualquier otra disposición que prevea la prórroga de los plazos o que permita excusar retrasos en el cumplimiento de los plazos”*. De manera que de la lectura del artículo 48 del PCT aunado a la regla 82 bis del Reglamento de dicho Tratado, se verifica que los Estados contratantes deben desarrollar leyes internas que regulen los motivos que se admitirían como excusa por retrasos en el cumplimiento de un plazo, lo cual no ocurre en la República Dominicana, toda vez que en la legislación nacional no existe desarrollo legislativo respecto a esas flexibilidades.

CONSIDERANDO 12: Que la hoy apelante admite que no ha efectuado el pago de la tasa de servicio correspondiente al Examen de Fondo de la solicitud de patente P2016-0105, reconoce que ya venció el tiempo del cual disponía para ello y presenta como justificación

“error humano, no intencional”. En tal sentido es preciso señalar que las excepciones contempladas en el PCT, en cuanto al tratamiento de retraso en el cumplimiento de plazos de una solicitud en Fase Nacional, no incluyen la causal invocada por la hoy apelante y además el PCT fija como margen de discreción de los Estados contratantes exclusivamente a lo que su ley nacional establezca y conforme se indica en los considerando ut supra, en la República Dominicana la ley que rige la materia no hace excepción respecto a la falta de pago de la tasa de servicio correspondiente al examen de fondo; basta con que el mismo no se efectúe dentro del tiempo establecido, como ocurrió en el presente caso, para que la solicitud de patente caiga de pleno derecho en abandono.

CONSIDERANDO 13: Que la hoy apelante pretende que le sea excusada su falta porque el error de no pago de tasa de examen de fondo dentro del plazo establecido por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial no es atribuible al solicitante de la patente, sino a su representante. En tal sentido es preciso señalar que cuando un gestor es apoderado por el solicitante de una patente, este actúa en su nombre y representación, por tanto, las acciones ejecutadas por el representante equivalen a las del solicitante; de manera que las inobservancias del mandante son imputables al mandatario, es decir, no puede escindirse el apoderado del poderdante, como erróneamente ha interpretado la representante legal de la entidad (...).

CONSIDERANDO 14: Que la hoy apelante solicita que se le permita efectuar el pago de la tasa de examen de fondo de su solicitud y por vía de consecuencia se continúe con el proceso de registro de su patente. En tal sentido es preciso resaltar que la ley que rige la materia es clara al establecer que en caso de no pago de la tasa de examen de fondo, dentro del plazo establecido, la solicitud cae de pleno derecho en abandono; de manera que dicha declaratoria de abandono es una disposición legal de carácter categórico y por tanto no existe manera de revertir sus efectos. Vale resaltar que la ley inclusive establece que verificado este hecho sea archivada de oficio la solicitud, de tal suerte que no es necesario siquiera el pronunciamiento del abandono, sin embargo, como buena práctica, la Oficina emite resolución de declaración de abandono, aún en aquellos casos que son de pleno derecho.

CONSIDERANDO 15: Que es preciso resaltar el hecho de que la administración está consciente del valor y esfuerzo que hacen los innovadores, asociado al registro de una patente, mismo que en ocasiones se ve severamente afectado por el incumplimiento de un requisito dentro del plazo establecido por la ley especial que rige la materia (Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial), motivado por razones ajenas a la voluntad del solicitante; sin embargo, lastimosamente la legislación nacional no contempla excepciones respecto al restablecimiento de derechos por incumplimiento de pago de tasa de examen de fondo dentro del plazo establecido por la norma; ya que con relación a plazos, a la luz del PCT y la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial los únicos supuestos admitidos como excepción, son la Restauración del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el Derecho a la entrada en Fase Nacional.

(...)

CONSIDERANDO 17: Que la hoy apelante pretende que se le excuse la inobservancia del no pago de la tasa de Examen de Fondo de su solicitud de patente, dentro del plazo que disponía para ello; lo cual no procede, pues tal como se indica en los considerandos up supra, ni el Tratado PCT ni la Ley 20-00 contemplan esta excepción para casos de esta naturaleza. Tal como se verifica en el Considerando 6 numeral 3), de la revisión de la documentación que conforma el expediente objeto del presente caso, esta alzada ha verificado que la primera publicación de la solicitud de patente de invención en Fase Nacional denominada “ANTICUERPOS ANTI-CCL17”, expediente No. P2016-0105, a favor de la entidad (...), se realizó el día 31 de octubre del año 2016, de manera que conforme lo establece el numeral 1 del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, a partir de ese día la solicitante disponía de doce meses para realizar el pago correspondiente al Examen de Fondo; sin embargo, no lo realizó, de manera que está ventajosamente vencido el plazo establecido por la ley y por tanto, la solicitud de patente cayó de pleno derecho en abandono.

2.6 Examen de fondo

2.6.1 Principio de Territorialidad

Resolución No.0048-2017 de fecha 22/09/2017 relativo a la solicitud de registro de patente COMPUESTOS NOVEDOSOS DE CARBOXAMIDA HETEROCÍCLICA PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER bajo expediente No. P2009-0196

CONSIDERANDO 17: Que la hoy apelante refiere que la Oficina Europea de Patentes concedió la patente objeto del presente análisis en virtud de que consideró suficiente las enmiendas que le hicieron al pliego reivindicatorio. En tal sentido es preciso indicar que en observancia de la soberanía y la territorialidad de las leyes, el Departamento de Invenciones debe circunscribirse, tal como lo hizo en el presente caso, a lo que establece la ley nacional que rige la materia; de manera que el hecho de que otros países consideren que una solicitud de patente cumple con los requisitos de patentabilidad, no significa que la ONAPI deba acatar tales dictámenes y también concederla.

(...)

CONSIDERANDO 19: Que durante la fase del Examen de Fondo la Oficina evalúa la solicitud de patente para determinar si cumple con lo establecido en el numeral 2 y siguientes del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. En caso de que la solicitud no cumpla con alguno de estos requisitos, la Oficina notifica requerimiento al solicitante para que complete la documentación presentada, corrija, modifique o presente los comentarios o documentos que le convinieran. Por tanto, era durante esta fase que la

hoy apelante podía hacer ajustes a su solicitud de invención, incluyendo la modificación de las reivindicaciones.

CONSIDERANDO 20: Que la hoy apelante junto al recurso objeto del presente análisis hizo depósito de varios documentos, dentro de los cuales se encuentra el “Pliego reivindicatorio enmendado en Español”. Sobre este particular es preciso señalar que debido a que cuando fue interpuesto el Recurso de Reconsideración no fueron aportadas pruebas nuevas ni elementos no evaluados que avalaran dicho recurso y que le permitiesen al Departamento de Invenciones variar su decisión; no corresponde a esta alzada analizar los argumentos de fondo ni la documentación aportada por la hoy apelante, en virtud de que el presente recurso versa sobre una reconsideración que no fue avalada.

CONSIDERANDO 21: Que la ley hace múltiples esfuerzos por proteger la laboriosidad del inventor, sin embargo, también regula el momento y los plazos de que dispone el solicitante para llevar a cabo las diligencias pertinentes.

CONSIDERANDO 22: Que si bien es cierto que esta alzada puede de manera excepcional ponderar nuevas documentaciones que podrían variar el fallo de primer grado, no menos cierto es que dicha facultad debe ser ejercida dentro del constreñimiento de la ley. Habidas cuenta de que la ley ofreció al solicitante la posibilidad de modificar las reivindicaciones de su solicitud de patente de invención, es opinión de esta alzada que no corresponde examinar los documentos depositados junto al Recurso de Apelación Administrativa, por ser dicho depósito extemporáneo.

2.6.2 Denegación de Solicitud ante Requerimiento

Resolución No. 00146-2016 de fecha 25/11/2016 relativa a solicitud de registro de la patente titulada COMPUESTOS DE AMINOHETEROARILO SUSTITUIDOS CON PIRAZOL COMO INHIBIDORES DE PROTEÍNA QUINASA bajo expediente No. P2005-000154

CONSIDERANDO 14: Que la hoy apelante invoca la Regla 82 bis del Reglamento de PCT y las excepciones contempladas en el artículo 48.2 de dicho Tratado para reclamar un restablecimiento de derechos. En tal sentido es preciso resaltar que la solicitud de patente objeto del presente análisis no se depositó al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y por ende no debe valorarse como tal y menos beneficiarse de lo que establece dicho tratado, por lo que en el hipotético caso de que se cumplieran los supuestos contemplados en el Tratado, que no es el caso, debe tomarse en cuenta que las excepciones del artículo 48 del PCT –entiéndase, interrupción en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, todo ello con sujeción a la prueba y demás condiciones que prescriba el reglamento del tratado– aunado a la regla 82 bis del Reglamento, la cual establece que los Estados contratantes deben desarrollar leyes que regulen los motivos que se admitirían como excusa por retrasos en el cumplimiento de

algunos plazos, son las disposiciones que prevén el restablecimiento de los derechos y en la legislación dominicana no se ha realizado desarrollo normativo al respecto.

CONSIDERANDO 15: Que esta alzada ha podido verificar que durante el examen de fondo de la solicitud de patente No. P2005-000154 el Departamento de Invenciones le formuló a la solicitante varios requerimientos y para responder el segundo requerimiento la hoy apelante solicitó prórroga adicional al plazo que se le había otorgado para responderlo, la cual le fue concedida, siendo el vencimiento de la misma el día 17 de agosto del 2011. Sin embargo, el día 19 de septiembre de 2011, es decir, un mes y dos días después de vencido el plazo adicional que le había sido otorgado, la hoy apelante solicita otra prórroga para responder el indicado requerimiento, la cual fue rechazada por la Dirección de Invenciones por entender que era extemporánea, en virtud de que estaba ventajosamente vencido el plazo para responder dicho requerimiento. Es preciso resaltar que no es posible prorrogar un plazo que ya está vencido. La Dirección de Invenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 numeral de 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad, emitió la resolución de denegación de la solicitud de patente No. P2005-000210.

(...)

CONSIDERANDO 17: Que en el presente caso la hoy apelante admite que la fecha de la prórroga otorgada por el Departamento de Invenciones ya había expirado y aún estaba pendiente de responder el requerimiento que le habían formulado. El precitado numeral 6 del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido”, como ocurrió en el presente caso, la solicitud de patente “se denegará mediante resolución fundamentada”; de forma tal que el Departamento de Invenciones procedió conforme manda la ley que rige la materia.

Resolución No. 00147-2016 de fecha 25/11/2016 relativa a solicitud de registro de la patente titulada “FORMULACIONES DE ANTICUERPOS” bajo expediente No. No. P2005000210

CONSIDERANDO 15: Que conforme se indica en la resolución de la reconsideración que es la No.356-2015 de fecha 27 de octubre del 2015 dictada por el Departamento de Invenciones y tal como lo admite la hoy apelante en la parte *in fine* del numeral 9 de su recurso de apelación, el tercer requerimiento de fondo no fue respondido dentro del plazo otorgado por el Departamento de Invenciones, en virtud de lo establecido en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, pese a las múltiples prórrogas otorgadas de conformidad con lo estipulado en el artículo 153 de dicha ley y de lo cual aún podía hacer uso la hoy apelante, solicitando otra prórroga antes de que venciera el plazo del que disponía para responder el indicado requerimiento y con ello evitar que deviniera en denegada la solicitud de patente de invención P2005000210.

CONSIDERANDO 16: Que la hoy apelante admite que las múltiples prórrogas otorgadas por el Departamento de Invenciones para responder el tercer requerimiento de examen de fondo de su solicitud expiraron y no respondió el requerimiento que le había formulado el Departamento de Invenciones y alega que *“por situaciones de fuerza mayor no fue posible responder el examen de fondo en el tiempo indicado por la institución”*. Se entiende por Fuerza Mayor un hecho que no se puede evitar, algo imprevisible, que no se puede pronosticar, es decir, cualquier evento o situación que escape al control de una parte; y en lo cual no esté envuelta la negligencia o falta, como por ejemplo temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, esto es, condiciones severas e inusuales del tiempo. Sin embargo, la hoy apelante no especifica cuál fue la causa, el hecho acontecido, por lo cual carece de fundamento tal alegato. El numeral 6 del precitado artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que *“Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido”*, como ocurrió en el presente caso, la solicitud de patente se denegará mediante resolución fundamentada.

CONSIDERANDO 17: Que adicionalmente cabe enfatizar que el presente caso trata de una solicitud de patente que aún estaba en fase de evaluación y durante esta etapa lo que existe es una expectativa de derecho, de manera que hasta tanto no se concede la patente no existe un derecho de exclusiva al amparo del artículo 52 de la Constitución, por lo cual la hoy apelante no tiene un derecho de Propiedad Industrial otorgado, es decir, no existe un bien jurídicamente protegido y por tanto no aplica lo argumentado por (...). respecto a la supuesta violación de la Constitución y además, muy por el contrario a lo indicado por dicha entidad, la resolución No. 356-2015 dictada por el Departamento de Invenciones fue emitida con estricto apego a la ley especial que rige la materia y en observancia de lo establecido en nuestra Constitución.

CONSIDERANDO 18: Que recurrente argumenta que se trata *“...de reconocer el derecho del solicitante sobre la patente”*, en este sentido es preciso recalcar que una solicitud de patente es una expectativa de derecho y previo a la obtención del registro como tal, la ley que rige la materia establece una serie de deberes con los cuales ha de cumplir el solicitante, dentro de los que se enmarca responder los requerimientos que le formula el Departamento de Invenciones, y que de no hacerlo corre el riesgo de no alcanzar la protección de los derechos que le confiere una patente. Refiere además que *“la solicitud de patente se está procesando en distintos países exitosamente”*, en tal sentido es preciso resaltar que en observancia del principio de Territorialidad de las Leyes, estas decisiones no son vinculantes. Esta alzada ha podido verificar que la hoy apelante nunca depositó respuesta al tercer requerimiento que le formuló el Departamento de Invenciones en la fase de fondo, siendo este el momento en que se evalúa la patentabilidad o no de la invención.

CONSIDERANDO 19: Que con relación a lo establecido en el artículo 5 bis del Convenio de París, del cual la República Dominicana es signataria, aludido por la hoy apelante; es preciso aclarar que el presente caso no encaja dentro de ese supuesto, ya que el mismo

versa sobre caducidad de patentes y en el caso objeto del presente análisis versa sobre denegación por incumplimiento de un requisito establecido por la ley que rige la materia y por ende no se trata de una “inobservancia a una pura formalidad” ni de “ausencia de un trámite burocrático” como alega la hoy apelante y es la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial la que establece las consecuencias de este tipo de incumplimiento.

Resolución No.0078-2017 de fecha 24/11/2017 relativa a la solicitud de registro de patentes ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS bajo expediente No. P2010-0150

CONSIDERANDO 7: Que el artículo 22, numeral 5 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que: *“En caso de no cumplirse alguno de los requisitos para la concesión de la patente, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que dentro de un plazo de tres meses complete la documentación presentada, corrija, modifique o divida la solicitud o presente los comentarios o documentos que le convinieran”*.

CONSIDERANDO 8: Que el artículo 22, numeral 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que: *“Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si a pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial encontrara que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, la denegará mediante resolución fundamentada”*.

CONSIDERANDO 9: Que el artículo 22, numeral 9 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que: *“Si el solicitante, teniendo a su disposición la información o el documento requerido, no cumpliera con proporcionarlo dentro del plazo indicado en la notificación, que no será inferior a tres meses contado desde la fecha de la notificación, se denegará la patente”*

CONSIDERANDO 10: Que la acción inicial que dio origen al presente recurso de apelación se refiere a la denegación de la solicitud de patente de invención denominada “ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS” expediente No. P2010-0150, dictada por la Dirección de Invenciones mediante la Resolución 278-2014 de fecha 22 de octubre del 2014 y contra la cual la hoy recurrente interpuso un Recurso de Reconsideración que fue rechazado mediante la resolución No. 303-2014 de fecha 04 de diciembre del 2014, fallo este que es objeto del presente Recurso de Apelación.

(...)

CONSIDERANDO 13: Que la ONAPI está en el deber de analizar cada caso a luz de los hechos y la resolución referida por la hoy apelante 8 no guarda similitud alguna con el caso objeto del presente análisis; ya que la misma se refiere a un abandono de la solicitud de una patente, que se encontraba en fase de examen de forma y por ende fue analizado bajo el supuesto normativo del artículo 19 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, mientras que el presente caso se refiere a una disposición contenida en el artículo 22 de dicha ley. Además, la decisión del caso referido por la apelante se fundamenta en que “.....la parte recurrente cumplió con anterioridad a la expedición de la resolución con

⁸ Resolución No. 00106-2009 de fecha 03/12/09, del Director General de la ONAPI

el depósito del poder de representación que la legislación exige..... esta circunstancia eliminó o subsanó la conducta omisiva del recurrente con lo cual el fundamento de una declaración de abandono había desaparecido y en consecuencia se debió continuar con el trámite de la solicitud de registro”, cosa que no ocurrió en el caso que hoy nos ocupa; pues, para el momento en que la hoy apelante depositó la respuesta al requerimiento de fondo, la resolución 278-2014 de fecha 22 de octubre del 2014, que denegó la solicitud de patente P2010-0150, ya había sido emitida, por tanto, previo a la emisión de la indicada resolución, el Departamento de Invenciones no conoció esta respuesta.

CONSIDERANDO 14: Que en adición a lo antes indicado, es preciso resaltar el hecho de que esta alzada ha verificado que el presente caso ha sido evaluado con estricto apego a lo establecido en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Esto es, se ha aplicado lo estipulado en el artículo 22 numeral 5 de dicha ley, así como lo establecido en el artículo 153 9, es decir, se notificó un requerimiento, se concedió el plazo de ley a fin de que la solicitante, hoy apelante, respondiera y además se le concedió un plazo adicional (prórroga) de tres (03) meses; sin embargo, el requerimiento no fue respondido dentro del plazo otorgado, por tanto se ha hecho una correcta ponderación al aplicar lo establecido en el artículo 22 numeral 9 10 de la Ley 20-00.

CONSIDERANDO 15: Que la hoy apelante aduce que su solicitud se beneficia de la figura del restablecimiento de plazos porque el error de no responder el requerimiento de fondo que le formuló el Departamento de Invenciones, dentro del plazo establecido por la Ley 20-00, no es atribuible al solicitante o titular de la patente, sino a su representante, quien a su vez admite que mantuvo bajo su custodia durante tres (03) meses la respuesta a dichos requerimientos. En tal sentido es preciso señalar que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) no hace excepción que ampare este tipo de inacción y por ende el presente caso no se beneficia del re-establecimiento de derechos que contempla dicho Tratado.

CONSIDERANDO 16: Que cuando un gestor es apoderado por el solicitante de una patente, este actúa en su nombre y representación, por tanto las acciones ejecutadas por el representante equivalen a las del solicitante; de manera que las inobservancias del mandante son imputables al mandatario, es decir, no puede escindir el apoderado del poderdante, como erróneamente ha interpretado la representante legal de la hoy apelante.

CONSIDERANDO 17: Que es preciso resaltar que los únicos supuestos admitidos como excepción en relación a plazos, a la luz del PCT y la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial,

⁹ Artículo 153.- Prórroga de plazos. A petición de la parte interesada, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial puede, en caso debidamente justificado, prorrogar prudencialmente los plazos señalados en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias para contestar una acción o responder a alguna notificación

¹⁰ 9) Si el solicitante, teniendo a su disposición la información o el documento requerido, no cumpliera con proporcionarlo dentro del plazo indicado en la notificación, que no será inferior a tres meses contado desde la fecha de la notificación, se denegará la patente.

son la Restauración del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el Derecho a la entrada en Fase Nacional. En el presente caso lo que se pretende es que se excuse el no cumplimiento de un requerimiento dentro del plazo otorgado por la Dirección de Invenciones con estricto apego a lo establecido en la ley que rige la materia; aun cuando el reglamento de aplicación no hace excepción expresa sobre ese particular, que fue por lo cual se denegó la solicitud de patente de invención No. P2010-0150, objeto del presente análisis. Además, vale reiterar que a pesar de que la solicitud de patente P2010-0150 fue depositada al amparo del PCT, dicho Tratado no contempla excepción en el caso de incumplimiento de un plazo para responder un requerimiento en la fase de examen de fondo y sólo hay restauración del derecho de Prioridad y restablecimiento del plazo, para el derecho a la entrada en fase nacional.

CONSIDERANDO 18: Que en cuanto al otro caso referido por la hoy apelante 11 esta alzada tiene a bien precisar que el mismo trata de una solicitud de patente que se refiere a una caducidad, mientras que el caso bajo análisis se refiere a una denegación; por tanto, son acciones de naturaleza diferentes; por lo que lejos de lo argumentado por la hoy apelante, esta alzada ha podido verificar que los casos por ella referidos no guardan relación con el caso objeto del presente análisis. Además, la citada sentencia no resulta vinculante para la ONAPI, pues no agotó las últimas instancias jurisdiccionales a los fines de constituirse en una jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 19: Que la hoy apelante indica que fue desprovista de un alegado derecho fundamental. En ese sentido esta alzada tiene a bien precisar que dicha argumentación carece de pertinencia, toda vez que el presente caso trata de una solicitud de patente que aún estaba en fase de evaluación y durante esta etapa lo que existe es un derecho expectatio; de manera que hasta tanto no se concede la patente no existe un derecho de exclusiva al amparo de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Además, el derecho de exclusiva que genera una patente debe ser visto en el marco del respeto de la ley que tiene limitaciones y una razón de ser, reconocidas por el ordenamiento nacional e internacional; por tanto la hoy apelante, no tiene un derecho de Propiedad Industrial otorgado, o sea, no existe un bien jurídicamente protegido; de tal suerte que no aplica lo argumentado por la sociedad comercial (...) respecto a la supuesta violación de la Constitución.

CONSIDERANDO 20: Que el recurso de reconsideración no ha de considerarse como medio para ampliar el plazo para responder requerimientos que le han sido formulados a los solicitantes de patentes, como erróneamente ha interpretado la entidad (...); pues, esto dista mucho de la naturaleza de este recurso extraordinario, cuya esencia es que la autoridad que conoció del procedimiento vuelva a revisar el caso, conforme a la documentación que le haya sido aportada, y pondere si hubo alguna equivocación en cuanto a criterio o análisis. En el presente caso esta alzada ha podido verificar que la documentación con la cual se pretendió amparar el recurso de reconsideración se refiere a la respuesta de un requerimiento de fondo formulado a la hoy apelante, cuyo plazo para

¹¹ Sentencia 339-2012 de fecha 16 de mayo del 2012 emitida por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional

responderlo ya estaba vencido y por tanto no es una documentación válida para avalar la interposición del recurso de reconsideración. Más aún, es preciso resaltar el hecho de que violentar y/o no respetar los plazos, en un sistema tan delicado como el de patentes, podría tener consecuencias nefastas.

CONSIDERANDO 21: Que esta alzada se forja el criterio de que la respuesta depositada en fecha 22 de octubre del 2014 por la entidad (...) por ante la Dirección de Invenciones, además de que su depósito es extemporáneo, carece de mérito para ser considerada como fundamento para la interposición del recurso de reconsideración; pues este recurso extraordinario no es una herramienta a utilizar de manera artificiosa con el propósito de extender plazos que por inobservancia el solicitante no ha cumplido oportunamente. Por tanto, el Departamento de Invenciones ha hecho una correcta ponderación al considerar que no fueron aportadas pruebas nuevas o argumentos que pudieran hacer variar la decisión de denegación de la solicitud de patente P2010-0150 denominada “ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS”.

CONSIDERANDO 22: Que de la revisión de los documentos que componen el caso objeto del presente recurso, esta alzada ha podido verificar que el Departamento de Invenciones actuó con estricto apego a la ley que rige la materia. Tal como se verifica en los considerandos ut supra, la entidad (...) no respondió, dentro del plazo establecido por la ley que rige la materia, los requerimientos formulados por el Departamento de Invenciones y a la luz del artículo 22 numeral 9 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, cuando esto ocurre, ha de procederse con la denegación de la solicitud de patente.

CONSIDERANDO 23: Que esta alzada se forja el criterio de que la documentación a ponderar en un Recurso de Reconsideración, cuando se haya denegado una solicitud de patente, ha de referirse a la causal de denegación y ha de permitir identificar el yerro en que incurrió la administración al denegar la solicitud de patente; es decir, la documentación o argumentación tendrá mérito para ser ponderada en la medida en que al ser evaluada le permita a la administración identificar el error en que incurrió.

(...)

CONSIDERANDO 25: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente, esta alzada estima que procede confirmar la decisión del Departamento de Invenciones, en ocasión del recurso de reconsideración interpuesto por la entidad (...) contra la resolución No. 303-2014 que denegó la solicitud de patente de invención No. P2010-0150 denominada “ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS”

2.6.3 Requisitos de Patentabilidad en Patentes de Invención

Resolución No.0123-2019 de fecha 26/09/2019 relativa a la solicitud de registro de patente COMPUESTOS DERIVADOS DE ESPIRO 1,2-IMIDAZOL Y SU USO COMO INHIBIDORES DE BETA-SECRETASA (BACE)” bajo expediente No. P2013-00147

CONSIDERANDO 17: Que la hoy apelante, entre otras, cosas argumenta que la Resolución No. 417-2017 dictada por el Departamento de Invenciones el 27 Noviembre 2017 carece de sustento ya que “rechazar las sales farmacéuticamente aceptables de los compuestos reivindicados en la patente de referencia por el simple hecho de no estar ejemplificadas en la memoria descriptiva es errónea, toda vez que, tratándose de sales, es imposible ejemplificarlas todas y, además, resultan obvias tanto para un experto en la materia. También argumenta que “.. el solicitante no pudo razonablemente saber que el examinador estaba requiriendo ejemplificar las sales farmacéuticamente aceptables. Y que “El Examinador nunca emitió un rechazo formal de las sales farmacéuticamente aceptables en ninguna de las tres Acciones de la Oficina emitidas durante el examen de fondo ni hizo referencia a las mismas de una forma clara y precisa.” En tal sentido esta alzada se ve precisada a conocer el fondo del presente caso, para verificar si efectivamente cuando Primera Instancia administrativa emitió la resolución de concesión de la patente P2013-0147, actuó con apego a la ley y la adecuada aplicación de los requisitos de patentabilidad.

CONSIDERANDO 18: Que a los fines del presente caso resulta pertinente establecer que los Lineamientos no son más que la compilación de criterios adoptados por el Departamento de Invenciones en la resolución de determinados temas.

CONSIDERANDO 19: Que en consideración al tecnicismo que envuelve el presente caso y a los fines de estar mejor edificada, esta alzada, vía la Consultoría Jurídica, requirió que un examinador de fondo evaluara la solicitud y emitiera un Informe Técnico en el cual se establezca de manera precisa el por qué en la Resolución No. 226-2017 de fecha 06 de septiembre del 2017 de concesión de la patente P2013-0147 se excluyó de protección las sales farmacéuticamente aceptables.

(...)

CONSIDERANDO 21: Que del informe antes copiado se verifica que fue errónea la interpretación que hiciere el examinador de fondo que evaluó inicialmente la solicitud de patente P2013-0147 respecto a que las sales del compuesto reivindicado no fueron aceptadas porque en la memoria descriptiva la solicitante no presentó ejemplos de obtención de las sales farmacéuticamente aceptables; pues tal como se indica en dicho informe, si del análisis de una solicitud de patente se determina que la reivindicación principal es patentable e incluye un compuesto nuevo, también lo serán sus sales farmacéuticamente aceptables y por tanto no hay necesidad de avalar su actividad mediante ejemplos de realización.

CONSIDERANDO 22: Que el recurso de apelación es el recurso a ser interpuesto con la finalidad de que el órgano jerárquicamente superior al emisor de la decisión impugnada revise y modifique la resolución del subalterno si lo amerita y dadas las circunstancias que rodean el presente caso, conforme al régimen jurídico aplicable y por todo lo antes indicado la resolución No. 417-2017 de fecha 27 de noviembre del año 2017 emitida por el Departamento de Invenciones ha de ser revocada y modificado el certificado de Patente P2013-0147 para que en el mismo se consigne que se concede a la sociedad comercial (...),

la Patente de Invención denominada “COMPUESTOS DERIVADOS DE ESPIRO 1,2-IMIDAZOL Y SU USO COMO INHIBIDORES DE BETA-SECRETASA (BACE) Y CON SUS SALES FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES”

CONSIDERANDO 23: Que respecto a la alegada falta de motivación argüida por la apelante, preciso es acotar que esta alzada ha leído las motivaciones de la referida resolución, cerciorándose de que están presentes, de manera que, con independencia de que esta alzada pueda estar de acuerdo o no con tales fundamentos, se desestima el alegato de falta de motivación que la recurrente expone en sus argumentaciones.

CONSIDERANDO 24: Que el Principio de Territorialidad rige el proceso de concesión de un derecho de exclusiva en materia de Propiedad Industrial y este determina que es la ley nacional de un Estado la que establece qué puede ser objeto de una protección bajo el sistema de patente; por tanto, los casos evaluados por el Departamento de Invenciones se rigen por la legislación nacional, que es la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, aún cuando la solicitud de patente es depositada al amparo del PCT, pues una vez la solicitud entra en fase nacional se rige por los preceptos de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 25: Que la entidad (...) refiere que la patente objeto del presente análisis ha sido otorgada en diferentes países con sus sales farmacéuticamente aceptables. Que el artículo 22 numeral 4 de la Ley 20-00 establece que “El examen podrá tener en cuenta los documentos relativos a los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial...”, es decir, la Oficina Nacional no está obligada a acatar los resultados de exámenes efectuados por otras oficinas de propiedad industrial, sean éstos favorable o no, esto así en virtud del principio de territorialidad.

CONSIDERANDO 26: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente, esta alzada estima que procede la modificación del Certificado de Registro No. P2013-0147 correspondiente a la patente de Invención denominada “COMPUESTOS DERIVADOS DE ESPIRO 1,2-IMIDAZOL Y SU USO COMO INHIBIDORES DE BETA-SECRETASA (BACE)” en cuanto a que le sean reconocidas las “SALES FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES DEL MISMO”; manteniendo la patente el alcance y objeto de la concesión; todo ello porque conforme al informe más arriba copiado, se verifica que la solicitud de patente de invención P2013-0147 cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; así como con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de dicha ley.

Resolución No. 0084-2020 de fecha 19/11/2020 relativa a la solicitud de registro de la patente denominada “FORMAS MICROPARTICULADAS Y SOLUBLES DE FLAVONOIDEOS Y SUS SÍNTESIS, FORMULACIONES Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN bajo expediente No. P2012-0115.

CONSIDERANDO 10: Que el artículo 13 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece: “Descripción. 1) La descripción debe divulgar la invención de manera suficientemente

clara y completa para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. 2) La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: (...) c) Descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, y exponer las ventajas que hubiera con respecto a la tecnología anterior; d) Breve descripción de los dibujos, de haberlos; e) La mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos;”.

CONSIDERANDO 11: Que el artículo 15 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que: *“Reivindicaciones. Las reivindicaciones definen la materia para la cual se desea protección mediante la patente. Las reivindicaciones deben ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas por la descripción”.*

CONSIDERANDO 12: Que el artículo 22, numeral 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que: *“Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si a pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial encontrara que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, la denegará mediante resolución fundamentada”.*

CONSIDERANDO 13: Que el artículo 23 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que: *“Si el examen establecido en el Artículo 22 es favorable, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial concederá la patente. Si fuera parcialmente desfavorable se otorgará el título solamente a las reivindicaciones aceptadas. Si fuera totalmente desfavorable se denegará la patente. Las decisiones de la Oficina Nacional de la Industrial, relativas a una denegación total o parcial, se comunicará por escrito al solicitante expresando los motivos y fundamentos legales de su decisión”.*

CONSIDERANDO 14: Que la acción inicial que dio origen al presente recurso de apelación se refiere a la denegación de la solicitud de patente de invención denominada “FORMAS MICROPARTICULADAS Y SOLUBLES DE FLAVONOIDEOS Y SUS SÍNTESIS, FORMULACIONES Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN”, expediente No. P2012-0115, dictada por la Dirección de Invenciones mediante la Resolución 023-2018 de fecha 07 de febrero del 2018 y contra la cual la hoy recurrente interpuso un Recurso de Reconsideración que fue declarado improcedente mediante la resolución No. 117-2018 de fecha 17 de mayo del año 2018, fallo este que es objeto del presente Recurso de Apelación.

CONSIDERANDO 15: Que conforme a la doctrina en materia de Derecho Administrativo, el fundamento del Recurso de Reconsideración radica en permitir que la misma autoridad que conoció del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus equivocaciones en cuanto a criterio o análisis; por lo que para habilitar la posibilidad de un cambio de criterio bajo la vía de un Recurso de Reconsideración se hace necesario que se evidencie un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite el ser considerado, de ahí el fundamento de exigir nuevas pruebas para su interposición.

CONSIDERANDO 16: Que dicha doctrina establece además, sobre el recurso de reconsideración, que perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con tan sólo un nuevo pedido o una nueva argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar la

posibilidad del cambio de criterio, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 35 letra a) 12 exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideración. Esto nos conduce a la existencia de la nueva prueba que debe aportar el recurrente, y ya no sólo la prueba instrumental que delimitaba la norma anterior.

CONSIDERANDO 17: Que una vez la Dirección de Invenciones emite una resolución, las partes cuentan con diversas vías recursorias dentro de las cuales se encuentran el recurso de reconsideración y el de apelación, los cuales son optativos, y será el administrado el que en atención a las circunstancias de lugar elija el recurso que estime pertinente para hacer valer sus pretensiones, en observancia estricta de los plazos establecidos por la Ley. Por tanto y en el entendido de que la hoy apelante optó primero por la vía del recurso de reconsideración, esta alzada se centrará en evaluar los aspectos concernientes al fallo que conoció dicho recurso.

CONSIDERANDO 18: Que la hoy apelante señala que *“procede a someter un nuevo pliego reivindicatorio con cuyas modificaciones subsana la falta de claridad en las reivindicaciones”* En tal sentido es preciso resaltar lo indicado en el considerando ut supra, en el sentido de que al conocer la apelación de un recurso de reconsideración, la alzada ha de centrarse en evaluar el fallo que conoció del recurso de reconsideración en base a la documentación aportada en el marco de ese recurso. De manera que, en casos como el actual, la documentación que pueda aportar la recurrente en el marco del recurso de apelación, resultan extemporáneas; puesto que lo único que puede hacer la alzada es juzgar lo relativo al recurso de reconsideración, es decir, si con la documentación y prueba presentada al Departamento de Invenciones, el examinador actuó o no conforme a derecho.

CONSIDERANDO 19: Que esta alzada ha podido verificar que a lo largo del proceso del examen de la solicitud de patente objeto del presente recurso, el Departamento de Invenciones, haciendo uso de sus facultades legales para determinar el cumplimiento o no de los requisitos de patentabilidad de la solicitud, notificó a la hoy apelante una serie de requerimientos, le otorgó el plazo establecido por la ley especial que rige la materia, así como también las múltiples prórrogas solicitadas y ponderó cada una de las respuestas presentadas por la hoy apelante.

CONSIDERANDO 20: Que en el caso objeto del presente análisis esta alzada ha podido verificar que en el Recurso de Reconsideración, si bien la hoy apelante aportó un nuevo pliego reivindicatorio, al ser evaluada dicha documentación por los técnicos expertos en la materia se verificó que con esta nueva documentación no se subsanaba la falta de claridad de la cual adolece la solicitud de patente; plasmando el técnico en su informe, entre otros fundamentos, los siguientes: *“la actual reivindicación 01 tal y como está escrita mantiene algunas de las deficiencias mencionadas en la denegatoria, tales como: menciona la familia del principio activo principal: flavonas, flavonoles, flavononas, flavanolas, antocianidinas*

¹² Artículo 35.- **Del recurso de reconsideración.** a) Sólo procede el recurso de reconsideración contra la resolución que rechace o anule una patente, el cual se presentará por escrito ante la propia Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia;

e isoflavonas, es decir no especifica la flavona ejemplificada, no especifica el ácido a utilizar, no especifica el solvente orgánico no tóxico, producto precipitado formado bajo condiciones. Esta expresión no está clara.”... “...el flavonoide microparticulado hidratado tiene una solubilidad en agua menor que 1 mg/ml; discrepancia con los datos mostrados en la tabla XIII de las paginas 134-135” ... “.. con un tamaño promedio de nanofibras de 50-1000 nanómetros, mas preferentemente de 200-500 nanómetros, una relación entre dimensiones de más de 20; el tamaño promedio de la fibra del flavonoide hidratado no es claro, ya que contiene rangos muy dispares y alejados” .

CONSIDERANDO 21: Que de lo precedentemente indicado se verifica que durante el conocimiento del recurso de reconsideración la hoy apelante no aportó argumentos y/o documentos que pudieran hacer variar la decisión atacada mediante dicho recurso y por tanto no se configuró uno de los requisitos primordiales del recurso de reconsideración, como lo es un hecho tangible y no evaluado con anterioridad que ameritara el ser considerado con fines de variar la decisión de la Oficina; por lo que el Departamento de Invención cuando conoció del recurso de reconsideración actuó con estricto apego a la ley.

(...)

CONSIDERANDO 23: Que en lo que al examen de fondo se refiere, el artículo 22 de la Ley 20-00 en sus numerales 2, 5 y 6 preceptúa “2) *La solicitud de patente se examinará para determinar si su objeto constituye una invención conforme a los Artículos 1 y 2 numeral 1), si la invención es patentable conforme al Artículo 2 numeral 2) y a los Artículos 3, 4, 5 y 6, y se cumple lo dispuesto en los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y, cuando fuese el caso, Artículos 18 numeral 1) y 135, y en las disposiciones reglamentarias correspondientes*”. “5) *En caso de no cumplirse alguno de los requisitos para la concesión de la patente, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que dentro de un plazo de tres meses complete la documentación presentada, corrija, modifique o divida la solicitud o presente los comentarios o documentos que le convinieran*”. “6) *Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si a pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial encontrara que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, la denegará mediante resolución fundamentada*”.

CONSIDERANDO 24: Que esta alzada entiende importante destacar el hecho de que la solicitud de patente no puede ser vista como si se tratara de una homologación de patente, toda vez que además de que durante la evaluación el examinador debe tener en cuenta los supuestos normativos de nuestra ley, los cuales no necesariamente coinciden con la legislación del o de los países que han concedido la patente; con frecuencia lo solicitado en la ONAPI difiere de lo concedido en otras Oficinas. De modo que no se puede asumir ipso facto que el otorgamiento de una patente de invención en otros países implique automáticamente que deba ser concedida la patente presentada por ante la ONAPI.

CONSIDERANDO 25: Que en vista de que el caso que nos ocupa se refiere a una solicitud de patente que ha sido depositada al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), esta alzada entiende importante resaltar el hecho de que las solicitudes depositadas al amparo de dicho tratado, en Fase Nacional son evaluadas en base a la legislación nacional; por tanto, el examinador debe verificar si la solicitud cumple con los

requisitos establecidos por la ley y si no está incurso en alguna de las prohibiciones previstas en la ley nacional.

CONSIDERANDO 26: Que el artículo 52 de la Constitución Dominicana establece que “Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley”. En tal sentido los derechos de exclusiva que genera una patente deben ser vistos en el marco del respeto de la ley; por tanto el Estado y sus autoridades deben velar por una asignación eficiente de los derechos de exclusiva, en virtud del Principio de Legalidad, debido a que su inobservancia tendría alto impacto negativo en la sociedad.

CONSIDERANDO 27: Que de la revisión de los documentos que componen el caso objeto del presente recurso, esta alzada ha podido verificar que el Departamento de Invenciones actuó con estricto apego a la ley que rige la materia. La solicitud de patente objeto del presente análisis fue denegada en virtud de que una vez el técnico concluyó con el examen de fondo determinó que la redacción de las reivindicaciones de la solicitud de patente P2012-0115 carecen de claridad y congruencia y por tanto la misma incumple con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; por lo que a la luz de lo establecido en el numeral 6 del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, cuando no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, procede la denegación de la solicitud.

(...)

CONSIDERANDO 29: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente, esta alzada estima que procede confirmar la decisión del Departamento de Invenciones, en ocasión del recurso de reconsideración interpuesto por la entidad (...) contra la resolución No. 117-2018 que denegó la solicitud de patente de invención No. P2012-0115 denominada “FORMAS MICROPARTICULADAS Y SOLUBLES DE FLAVONOIDES Y SUS SÍNTESIS, FORMULACIONES Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN” haciendo la enmienda en cuanto a la calificación dada por el Departamento de Invenciones que declaró “IMPROCEDENTE” el recurso de reconsideración, debiendo declarar el “RECHAZO” del mismo, toda vez que sí procedía el conocimiento del recurso en virtud de lo establecido por el artículo 3513 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, al tratarse de una solicitud de patente que había sido denegada.

Resolución No. 0085-2020 de fecha 19/11/2020 relativa a la solicitud de registro de la patente denominada COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE TRIMETAZIDINA” expediente No. No. P2013-0024.

¹³ **Artículo 35.- Del recurso de reconsideración.** a) Sólo procede el recurso de reconsideración contra la resolución que rechace o anule una patente, el cual se presentará por escrito ante la propia Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia;

CONSIDERANDO 07: Que en el caso de autos es preciso referirnos a la definición que la ley nacional asigna a la figura de la invención, en este orden el artículo 1 de la Ley No. 20-00 preceptúa que *“Se entiende por invención toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria que cumpla con las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Una invención podrá referirse a un producto o a un procedimiento”*.

CONSIDERANDO 08: Que el artículo 5 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece: *“Novedad. 1) Una invención es novedosa cuando no existe previamente en el estado de la técnica”*.

CONSIDERANDO 09: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 6 establece: *“Nivel inventivo. Una invención tiene nivel inventivo si para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente”*.

CONSIDERANDO 10: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 2 (modificado por el Artículo 1 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006, cuyos textos son los siguientes): *Materia excluida de protección por patente de invención. h) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión, de tal forma que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”*

(...)

CONSIDERANDO 17: Que la hoy apelante acompaña el recurso de apelación de documentos que según su criterio subsanan las deficiencias de la que adolecía la solicitud de patente P2013-0024 cuando fue evaluada por el Departamento de Invenciones. En tal sentido es preciso señalar que al conocer la apelación de un recurso de reconsideración, la alzada se centra en evaluar el fallo que conoció dicho recurso en base a la documentación aportada en el marco de la reconsideración. De manera que, en caso como el actual, la nueva documentación que pueda aportar la recurrente en el marco del recurso de apelación, resulta extemporánea; puesto que lo único que puede hacer la alzada es juzgar lo relativo al recurso de reconsideración, es decir, si con la documentación y prueba presentada al Departamento de Invenciones, el examinador actuó o no conforme a derecho.

CONSIDERANDO 18: Que una vez la Dirección de Invenciones emite una resolución, las partes cuentan con diversas vías recursorias dentro de las cuales se encuentran el recurso de reconsideración y el de apelación, los cuales son optativos, y será el administrado el que en atención a las circunstancias de lugar elija el recurso que estime pertinente para hacer valer sus pretensiones; en observancia estricta de los plazos establecidos por la ley. En el presente caso la resolución apelada fue la que conoció del recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución que denegó la solicitud de patente P2013-0024. Durante el conocimiento del recurso de reconsideración se conoció el fondo del caso y se concluyó con la confirmación de la decisión inicial de denegación. Por tanto y en el entendido de

que la hoy apelante optó primero por la vía del recurso de reconsideración, esta alzada se centrará en evaluar los aspectos concernientes al fallo del mismo; de manera que al conocer el presente recurso de apelación procederá a verificar si al confirmar su decisión el Departamento de Invenções actuó acorde a la ley que rige la materia.

(...)

CONSIDERANDO 20: Que de la revisión de los documentos que componen el presente recurso de apelación, esta alzada ha podido verificar que este caso trata de una solicitud de patente que durante la fase de examen de fondo el Departamento de Invenções formuló una serie de requerimientos a la solicitante y en la respuesta al último requerimiento se consideró que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, de conformidad con lo estipulado en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 21: Que en el caso objeto del presente análisis esta alzada ha podido verificar que en el Recurso de Reconsideración la hoy apelante presentó un nuevo pliego reivindicatorio de su solicitud de patente, mismo que fue evaluado por el examinador de fondo, quien concluyó que lo que se pretende proteger ya es materia conocida, tiene características obvias para un experto en la materia en consideración de la divulgación del estado de la técnica; careciendo así el recurso de elementos que pudieran hacer variar la decisión atacada. De manera que al Departamento de Invenções confirmar su decisión de negación de la solicitud de patente P2013-0024, actuó con estricto apego a la ley.

(...)

CONSIDERANDO 24: Que la hoy apelante señala que la solicitud de patente objeto del presente análisis ha sido otorgada en varios países. En tal sentido es preciso señalar que en virtud del Principio de Territorialidad de la Ley, las decisiones tomadas en otros países, por otras oficinas de propiedad industrial, no son vinculantes para la ONAPI. La Oficina tiene la facultad de reconocer o no como suficientes los resultados de los exámenes de documentos relativos a la novedad o patentabilidad de la solicitud efectuados por otras oficinas de propiedad industrial y para la ponderación de los mismos ha de verificar previamente que se refiera a la misma materia reivindicada en la solicitud que ha sido presentada en la ONAPI.

CONSIDERANDO 25: Que en adición a lo precedentemente indicado, es preciso resaltar el hecho de que lo finalmente otorgado por otras oficinas no necesariamente es lo mismo que solicitan en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), ya que durante el proceso de evaluación, conforme a las objeciones que le formulan las oficinas, el solicitante va haciendo ajustes al pliego reivindicatorio y por tanto lo concedido por esas oficinas no es precisamente lo que en principio solicitaron; por lo que la patente concedida puede que difiera, en algunos aspectos, de la solicitada inicialmente. No obstante ello, es preciso resaltar el hecho de que son las disposiciones de la ley nacional relativas a patentabilidad y exclusiones, las que determinaran la concesión o no de la solicitud de patente.

CONSIDERANDO 26: Que esta alzada entiende importante destacar el hecho de que la solicitud de patente no puede ser vista como si se tratara de una homologación de patente, toda vez que además de que durante la evaluación el examinador debe tener en cuenta los

supuestos normativos de nuestra ley, los cuales no necesariamente coinciden con la legislación del o de los países que han concedido la patente; con frecuencia lo solicitado en la ONAPI difiere de lo concedido en otras Oficinas. De modo que no se puede asumir ipso facto que el otorgamiento de una patente de invención en otros países implique automáticamente que deba ser concedida la patente presentada por ante la ONAPI.

(...)

CONSIDERANDO 28: Que de la revisión de los documentos que componen el caso objeto del presente recurso, esta alzada ha podido verificar que el Departamento de Invenciones actuó con estricto apego a la ley que rige la materia. La solicitud de patente objeto del presente análisis fue denegada en virtud de que una vez el técnico concluyó con el examen de fondo determinó que la misma carece de Novedad y de Nivel Inventivo y por tanto, a la luz de lo establecido en el numeral 6 del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, cuando no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, o lo que es lo mismo, si la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, procede la denegación de la patente.

i) Novedad

Resolución No. 0040-2017 de fecha 20/07/2017 relativa a solicitud de registro de la patente titulada "ACCESORIO PARA VESTIDO Y SUJETADOR" bajo expediente No. No. P2012-0286

CONSIDERANDO 19: Que el proceso de concesión de una patente es un acto administrativo complejo ya que el acto de concesión depende de la validez de otros actos previos que le están conexos. En el caso de la República Dominicana el acto de concesión de la patente depende de los actos descritos en los artículos 11 y siguientes de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, a saber: presentación de solicitud, pago de tasas de servicio, examen de forma, publicación, examen de fondo, publicación de concesión. En cada una de estas fases hay una serie de requisitos con los cuales debe cumplir el (los) solicitante(s) y una serie de evaluaciones que debe realizar la Oficina.

CONSIDERANDO 20: Que en lo que al examen de fondo se refiere, el artículo 22 de la Ley 20-00 en sus numerales 2, 5 y 6 preceptúa "2) La solicitud de patente se examinará para determinar si su objeto constituye una invención conforme a los Artículos 1 y 2 numeral 1), si la invención es patentable conforme al Artículo 2 numeral 2) y a los Artículos 3, 4, 5 y 6, y se cumple lo dispuesto en los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y, cuando fuese el caso, Artículos 18 numeral 1) y 135, y en las disposiciones reglamentarias correspondientes". "5) En caso de no cumplirse alguno de los requisitos para la concesión de la patente, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que dentro de un plazo de tres meses complete la documentación presentada, corrija, modifique o divida la solicitud o presente los comentarios o documentos que le convinieran. "6) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si a pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial encontrara que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, la denegará mediante resolución fundamentada".

CONSIDERANDO 21: Que tal como se indica en el contenido del Considerando 33 de la resolución hoy apelada, en la fase de Examen de Fondo la Oficina identificó que la novedad de la solicitud de patente P2012-00286 estaba afectada por un documento de fecha 28 de enero del 2010. La solicitud de patente fue depositada en la ONAPI el día 12 de Noviembre del año 2012, de manera que al amparo de lo que establece el artículo 5 numeral 3 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, ya había transcurrido más del año del cual disponían los solicitantes para invocar la reivindicación 1 de su solicitud, quedando afectada la novedad por un documento publicado por ellos mismos.

CONSIDERANDO 22: Que de conformidad a lo citado en la resolución hoy apelada, en el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención se establece que *“una reivindicación dependiente es patentable si la reivindicación independiente de la cual se deriva también es patentable”*; por tanto, al estar afectada la novedad de la reivindicación 1 y por ende no ser patentable, y al ser las reivindicaciones 10 y 12 dependientes de ésta, tampoco pueden ser patentables. Que a título de modo ilustrativo, es preciso resaltar que cuando en una solicitud de patente se identifica una afectación directa de la novedad, como se evidencia en el presente caso, carece de sentido evaluar lo concerniente al nivel inventivo.

CONSIDERANDO 23: Que el artículo 52 de la Constitución Dominicana establece que *“Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley”*. En tal sentido los derechos de exclusiva que genera una patente deben ser vistos en el marco del respeto de la ley; por tanto el Estado y sus autoridades deben velar por una asignación eficiente de los derechos de exclusiva, en virtud del Principio de Legalidad, debido a que su inobservancia tendría alto impacto negativo en la sociedad.

CONSIDERANDO 24: Que de la lectura de la resolución objeto del presente Recurso de Apelación Administrativa esta alzada ha podido verificar que cada una de las argumentaciones presentadas por las accionantes fueron debidamente respondidas por el Departamento de Invenciones y que son prácticamente las mismas sobre las cuales fundamentan el presente recurso de apelación, con excepción de que mediante escrito ampliatorio, depositado ante esta alzada, presentaron las modificaciones que hicieron a varias reivindicaciones de su solicitud de patente; mismas que no pueden ser ponderadas por las limitaciones que nos impone el hecho de estar apoderados del conocimiento de un recurso de apelación que nace de una reconsideración y además por ser el depósito de esta documentación extemporáneo.

CONSIDERANDO 25: Que en adición a lo antes señalado vale indicar que para el momento en que fueron depositadas las modificaciones del pliego reivindicatorio ya la

solicitud de patente había sido evaluada por el Departamento de Invenciones, esto en el marco del procedimiento que establece la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; por tanto estaba ventajosamente vencido el plazo del cual disponían para presentar enmiendas al pliego reivindicatorio y por ende estos documentos no son susceptibles de ser evaluados.

CONSIDERANDO 26: Que con independencia del depósito extemporáneo de la precitada documentación, es preciso resaltar que lo indicado por la hoy apelante en su escrito ampliatorio, respecto a que al amparo de lo establecido en el artículo 37, numeral 1) de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, a saber: *“El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento que se modifique una o más de las reivindicaciones de la patente para reducir o limitar su alcance”*, solicita la modificación de las reivindicaciones 1,10 y 17 de su solicitud de patente, debemos precisar que dicho artículo es muy claro al indicar que *“el titular de una patente”* podrá solicitar modificaciones de las reivindicaciones; por tanto dicho artículo no aplica para el presente caso, toda vez que el mismo trata de una solicitud de patente que aún estaba en fase de evaluación y durante esta etapa lo que existe es una expectativa de derecho, no hay un título válido para la patente P2012-0286, siendo este un requisito sine qua non para tener derecho a solicitar las modificaciones de reivindicaciones establecidas en el precitado artículo de la ley que rige la materia.

CONSIDERANDO 27: Que esta alzada ha podido verificar que en el Recurso de Reconsideración la parte hoy apelante no aportó nuevos argumentos ni nuevos documentos que pudieran hacer variar la decisión atacada mediante dicho recurso, es decir, no se configuró uno de los requisitos primordiales del indicado recurso, como lo es un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que ameritara el ser considerado; por lo que el Departamento de Invención, al rechazar el recurso de reconsideración actuó con estricto apego a la ley.

CONSIDERANDO 28: Que en virtud del Principio de Territorialidad de la Ley, carece de fundamento lo argumentado por la hoy apelante en el sentido de que el hecho que la solicitud de patente P2012-0286 cumpliera con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial en diferentes países, es un claro indicio del merecimiento de la patente en República Dominicana; pues además de que dichas decisiones no son vinculantes, las solicitudes depositadas al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), en Fase Nacional son evaluadas en base a la legislación nacional, por tanto el examinador debe verificar si la solicitud cumple con los requisitos establecidos y si no está incurso en alguna de las prohibiciones previstas en la ley nacional.

ii) Nivel Inventivo

Resolución No. 005-2018 de fecha 09/02/2018 relativa a la solicitud de registro de la patente FORMULACIÓN SUBCUTÁNEA ALTAMENTE CONCENTRADA DE ANTICUERPO ANTI-HER2 UTIL PARA TRATAR EL CÁNCER O UNA ENFERMEDAD NO TUMORAL” G., bajo expediente No. P2012-0020

CONSIDERANDO 17: Que la hoy apelante entre otras cosas argumenta que su solicitud de patente posee nivel inventivo ya que “Ninguno de los documentos citados describe una co-formulación de un anticuerpo anti-HER2 y una enzima hialuronidasa como se reivindica y aún con la combinación de los estudios de los documentos de la técnica anterior, un experto en la materia no llega a la invención reivindicada” En consideración al tecnicismo que envuelve el presente caso y a los fines de estar mejor edificada, esta alzada, vía la Consultoría Jurídica, solicitó que un examinador de fondo evaluara la solicitud y emitiera un Dictamen Técnico en cuanto a los cuestionamientos planteados por la apelante sobre las reivindicaciones y el nivel inventivo de su solicitud de patente.

CONSIDERANDO 18: Que el examinador de fondo designado para fines de evaluar los cuestionamientos presentados por la apelante, en fecha 22 de noviembre del 2017 elaboró un informe en el cual presentó una relación de los documentos encontrados; son estos:

D1: US 6 267 958	Publicado el 31 de julio de 2001
D2: US 2007/071675	Publicado el 29 de marzo de 2007
D3: US2006/104968	Publicado el 18 de mayo de 2006
D4: WO 2008/150949	Publicado el 11 de diciembre de 2008
D5: US 2002/035736	Publicado el 21 de marzo de 2002
D6: WO 2005/023328	Publicado el 17 de marzo de 2005

E indica que del análisis de dichos documentos se verifica que los mismos afectan la actividad inventiva de la solicitud, lo cual sustenta en que:

“Respecto al nivel inventivo. En el estado de la técnica se han encontrado los documentos citados los cuales afectan la actividad inventiva de su solicitud como son los documentos D1-D5 en los cuales se describe la posibilidad de la formulación que el solicitante intenta proteger, siendo los documentos más cercano D1 y D2, en los que se describe lo siguiente:

D1: divulga una formulación pre-liofilizada de anticuerpo anti-HER2 útil tal como se describió en los experimentos detallados a continuación comprende anti-HER2 en una cantidad de aproximadamente 5-40 mg/ml (por ejemplo 20-30 mg / ml) y sacarosa o trehalosa en una cantidad de aproximadamente 10-100 mM (por ejemplo 40 -80 mM), un tampón (por ejemplo histidina, pH 6 o succinato, pH 5) y un tensioactivo (por ejemplo, un polisorbato). Se encontró que la formulación liofilizada era estable a 40°C durante al menos 3 meses y estable a 30°C. Por lo menos 6 meses. Esta formulación anti-HER2 puede reconstituirse con un diluyente para generar una formulación adecuada para administración intravenosa que comprende anti-HER2 en una cantidad de aproximadamente 10-30 mg/ml que es estable a 2-80 °C durante al menos aproximadamente 30 días. Cuando se desean concentraciones más altas del anticuerpo anti-HER2 (por ejemplo cuando la administración subcutánea del anticuerpo es el modo de administración al paciente), la formulación liofilizada puede reconstituirse para producir una formulación reconstituida estable que

tiene una concentración de proteína de 50 mg/ml o más para administración intramuscular o subcutánea con la diferencia de que no contiene hialuronidasa.

D2: Las porciones de anticuerpo o anticuerpo se prepararán como una solución inyectable que contiene 0,1-250 mg/ml de proteína de unión. La solución inyectable puede estar compuesta de una forma de dosificación líquida o liofilizada en un vial de ámbar o de pedernal, ampolla o jeringa precargada. El tampón puede ser L-histidina (1-50 mM), óptimamente 5-10 mM, a pH 5,0 a 7,0 (óptimamente pH 6,0). Otros tampones adecuados incluyen, pero no se limitan a succinato sódico, citrato sódico, fosfato sódico o fosfato potásico. Los estabilizantes se pueden usar tanto en formas de dosificación líquidas como liofilizadas, principalmente 1-50 mM de L-metionina (óptimamente 5-10 mM). Otros agentes de carga adecuados incluyen glicina, arginina, se pueden incluir como 0-0,05% de polisorbato - 80 (óptimamente 0,005 - 0,01%). Los tensioactivos adicionales incluyen, pero no se limitan a, tensioactivos de polisorbato 20. La composición farmacéutica que comprende las proteínas de unión de la invención preparadas como una solución inyectable para administración parenteral, puede comprender además un agente útil como adyuvante, tal como los usados para aumentar la absorción o dispersión de una proteína terapéutica (por ejemplo, anticuerpo). Un adyuvante particularmente útil es la hialuronidasa, tal como Hylenex® (hialuronidasa humana recombinante). Administrado entre otros por vía subcutánea, intramuscular, transdérmica (ver pág.31 párrafo 0184).

La diferencia entre D1 y la presente invención es que D1 no contiene hialuronidasa, demostrándose que el efecto de incluir la hialuronidasa resulta en una formulación concentrada y estable, por lo tanto el problema resultante de la invención respecto a los documentos más cercano radica en modificar la formulación farmacéutica conocida de D1, para obtener una formulación farmacéutica concentrada y estable. Sin embargo la utilización de la hialuronidasa para concentrar y estabilizar una formulación que contenga un anticuerpo anti HER-2 ya se conocía por la divulgación de D2, en donde hace referencia a una composición que contiene 0.1-250 mi de proteína de unión, anticuerpo trastuzumab, buffer de histidina de 1 a 50Mm, estabilizante como metionina 5-1 OMm, polisorbato 0-,05% hialuronidasa (pág. 31, párrafo 184), resultaría obvio para una persona versada en la materia incluir la hialuronidasa, del documento D2, que mejora la biodisponibilidad y disminuye las reacciones en el sitio de inyección. Además sabiendo que dicha molécula corresponde a un anticuerpo monoclonal anti HER-2, el cual en termino de estabilidad presentan un comportamiento similar, al anticuerpo trastuzumab, se considera un equivalente conocido conforme a lo divulgado por D2 resultando llegar de forma obvia al objeto de la reivindicación 1, de la presente solicitud. Además la formulación líquida descrita en D1 y (col. 11, línea 23 a columna 27, línea 32) se puede evidencia en la figura 1 que a pesar del volumen de reconstitución de (4 o 20) se determina un % de proteína intacta mayor al 97% aun después de 6 meses de dicha reconstitución, y en donde se demuestra una estabilidad mayor a 180 días, a 40°C, mientras que la formulación de la presente solicitud presenta una estabilidad limitada de 84 días a 25°C demostrando que el problema técnico de formulaciones líquidas estables a alta concentración ya existía en D1. Por lo tanto consideramos que su solicitud respecto a los documentos más cercanos no posee actividad inventiva.

Además en los documentos D1 y D2 se divulga y se sugiere el uso de anticuerpos anti-HER2 y la hialuronidasa especificando en D2 que se usa un tampón o buffer que puede ser la

L-histidina, se usa la metionina como principal estabilizante en forma de dosificación líquida como liofilizadas, y que la hialuronidasa se ha recomendado como un posible adyuvante ver documentos, D2: págs. 31,32 párrafo {0184} D4: página 6 línea 10, En los documentos D1: columna 3, línea 42, D2: página 31, párrafo 184 y D4: página 106, línea 1, usan típicamente tensioactivos como polisorbatos 80 y 20, partiendo de los documentos encontrados en estado de la técnica se entiende que esta combinación de un anticuerpo y una enzima como adyuvante es muy útil para incrementar la adsorción o dispersión de una proteína terapéutica tal es el caso de D2 y para mejorar la biodisponibilidad, después de la administración parenteral particularmente la administración subcutánea de los fármacos que tienen baja estabilidad.

Por tales motivos la presente solicitud es una alternativa de una formulación farmacéutica, el diseño de una formulación farmacéutica mediante mezclas de excipientes conocidos, se considera como rutinario en el campo técnico de la tecnología farmacéutica, por lo tanto no posee NIVEL INVENTIVO...”

CONSIDERANDO 19: Que el Principio de Territorialidad rige el proceso de concesión de un derecho de exclusiva en materia de Propiedad Industrial y este determina que es la ley nacional de un Estado la que establece qué puede ser objeto de una protección bajo el sistema de patente; por tanto, los casos evaluados por el Departamento de Invenciones se rigen por la legislación nacional, que es la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 20: Que el artículo 22 numeral 4 de la Ley 20-00 establece que “El examen podrá tener en cuenta los documentos relativos a los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial...”, es decir, la Oficina Nacional no está obligada a acatar los resultados del examen de novedad o patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial sobre la misma inventiva, sean éstos favorable o no, esto así en virtud del principio de territorialidad.

CONSIDERANDO 21: Que en aras de mejorar el examen de patentes, las Oficinas de Propiedad Industrial tienen a su disposición herramientas tecnológicas que le permiten el acceso a bases de datos científicas y de documentos de patentes, incluyendo las opiniones emitidas por otras Oficinas de patentes y decisiones de otras jurisdicciones. La literatura de patentes o no patentes que anticipe o sugiera las reivindicaciones de una solicitud podrían afectar su novedad, ya que en cuanto a este requisito de patentabilidad, los documentos o resultados de análisis de otras oficinas son vinculantes, toda vez que la novedad toma en cuenta el estado de la técnica a nivel mundial (cualquier documento que sea idéntico). Sin embargo, las evaluaciones de altura inventiva de cada Oficina no constituyen per se una causal de aceptación o denegación. Ello así porque aún cuando la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial faculta al examinador a hacer uso de las opiniones de examen de otras autoridades, no lo obliga a aceptarlas, pues podría no estar de acuerdo con las mismas.

CONSIDERANDO 22: Que la entidad (...) refiere que el hecho de que la solicitud de patente objeto del presente análisis, en diferentes países cumple con los requisitos de patentabilidad, es un claro indicio del merecimiento de la patente. En tal sentido es preciso

señalar que durante el proceso de evaluación de una solicitud de patente la administración debe velar por el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y observar las exclusiones previstas por la ley nacional, siendo esto indispensable para el otorgamiento de una patente, pues la falta de uno de los requisitos y/o la verificación de que la solicitud está incurso en una de las excepciones que contempla la legislación nacional, imposibilita la concesión del derecho de exclusiva.

CONSIDERANDO 23: Que en adición a lo precedentemente señalado, es preciso resaltar el hecho de que en ocasiones puede el examinador nacional coincidir con las objeciones a los requerimientos que ha hecho el examinador de otra Oficina; sin embargo, ambos pueden diferir en cuanto a encontrar suficiente la respuesta dada por el solicitante y por tanto considerarla válida para subsanar la objeción previa; esto así porque la conclusión a la que arribe el examinador dependerá de la prueba documental depositada en la solicitud nacional, lo cual se debe a que los criterios de altura inventiva, yuxtaposición y obviedad varían entre una normativa y otra; así como también varían las directrices de examen de las Oficinas.

CONSIDERANDO 24: Que por todo lo antes señalado se verifican diferencias sustanciales entre los criterios de examen de una jurisdicción a otra, siendo que en unas jurisdicciones las mezclas y yuxtaposiciones de materia conocida le es atribuido altura inventiva, mientras que en otras jurisdicciones no le es reconocida; tal como ocurre en el caso de la jurisdicción nacional. Las motivaciones por las cuales en la jurisdicción nacional no se le atribuye altura inventiva a las formulaciones y mezclas de entidades químicas previamente descritas en el estado del arte, se debe a que las mismas corresponden a prácticas rutinarias y obvias en farmacéutica. Sólo en caso de excepción, esto es cuando se verifica un efecto técnico sorprendente¹⁴, no obvio o cuando se supera una dificultad, podría considerarse la concesión de patente para tales solicitudes; condiciones estas que no se verifican en el presente caso.

CONSIDERANDO 25: Que conforme se indica en la resolución 112-2016, objeto del presente análisis, así como en los resultados del dictamen solicitado por esta alzada, mismo que fue realizado por una examinadora de fondo distinta a la que emitió el dictamen de denegación y la opinión técnica cuando se conoció el recurso de reconsideración; ambas examinadoras de fondo verificaron que la solicitud de la patente No. 2012-0020 no cumple con el requisito de nivel inventivo, ya que los documentos citados indican el camino a seguir para la formulación que se pretendía proteger.

CONSIDERANDO 26: Que el contenido de los considerandos que preceden evidencian que la Dirección de Inventiones ha observado el debido proceso, ha notificado los requerimientos y por ende ha actuado con estricto apego a la ley que rige la materia.

¹⁴ **Efecto técnico sorprendente.** La formulación rutinaria está descrita en los textos usuales de farmacéutica y estos permiten alcanzar resultados predecibles a problemas usuales de la industrial; es por ello que la aplicación de técnicas conocidas para la mejora de productos no alcanzan altura inventiva, pues carecen de efecto técnico sorprendente.

CONSIDERANDO 27: Que esta alzada considera que corresponde confirmar el fallo a-quo en virtud de que la solicitud de patente No. P2012-0020 correspondiente a la patente de invención titulada “FORMULACIÓN SUBCUTÁNEA ALTAMENTE CONCENTRADA DE ANTICUERPO ANTI-HER2 ÚTIL PARA TRATAR EL CÁNCER O UNA ENFERMEDAD NO TUMORAL” presentada por la entidad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG., no cumple con los requisitos de patentabilidad, conforme se indica en el dictamen técnico emitido en fecha 22 de noviembre del 2017 por una examinadora de fondo del Departamento de Invenções de esta Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI).

Resolución No. 0028-2018 de fecha 13/04/2018 relativa a la solicitud de registro de la patente COMPUESTOS DERIVADOS DE 2-(LH-PIRROLO[2,3-B]PIRIDIN-5-ILOXI)-N-FENILSULFONILBENZAMIDA, COMO AGENTES INDUCTORES DE APOPTOSIS Útiles CONTRA EL CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES Y AUTOINMUNES bajo expediente No. P2012-0297

CONSIDERANDO 13: Que del contenido de los dictámenes elaborados por el examinador actuante, mismos que han sido copiados textualmente en el considerando 06 de la presente resolución, se verifica que el Departamento de Invenções ha establecido de forma precisa las razones por las cuales considera que la solicitud de patente P2012-0297 denominada “COMPUESTOS DERIVADOS DE 2-(LH-PIRROLO [2,3-B] PIRIDIN-5-ILOXI)-N- FENILSULFONILBENZAMIDA, COMO AGENTES INDUCTORES DE APOPTOSIS ÚTILES CONTRA EL CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES Y AUTOINMUNES” no posee nivel inventivo.

CONSIDERANDO 14: Que la hoy apelante plantea en su recurso de apelación que no está de acuerdo con la forma en que el Examinador de Fondo hizo el análisis del nivel inventivo de su solicitud. En tal sentido es preciso indicar que dicho examen fue realizado por un examinador de fondo de patentes experto en el área químico farmacéutica con Maestría en Ciencias, con amplios conocimientos y vasta experiencia en el área.

CONSIDERANDO 15: Que en el contenido de la resolución objeto del presente recurso se determina que el examinador de fondo verificó que la solicitud de patente P2012-0297 reivindica compuestos derivados sulfonilbezamida que contienen un grupo 1H-pirrolo[2,3-b]piridin que no tienen un grupo cloro, estos compuesto tienen actividad inhibitoria para las proteínas antiapoptóticas Bcl-2, por lo que son útiles en el tratamiento del cáncer y enfermedades relacionas con esta proteína. El estado del arte previo a la invención reivindicada, divulga la familia química de los compuestos, muy parecidos estructuralmente a los compuestos reivindicados, ya que son derivados sulfonilbezamida que tienen diversos grupos fusionados heterocíclicos; dentro de los cuales está el un grupo 1H-pirrolo[2,3-b]piridin, sustituidos con cloro y que además tienen la misma actividad biológica (actividad inhibitoria para las proteínas antiapoptóticas Bcl-2) y el uso de los compuestos para las mimas enfermedades. La diferencia entre los compuestos

reivindicados y el arte previo es que los presentes compuestos no tienen en su estructura cloro, dicha diferencia no le confiere a la molécula un comportamiento biológico diferente del anteriormente divulgado en el arte el previo, por tanto carece de nivel inventivo.

CONSIDERANDO 16: Que de conformidad a lo establecido en nuestra legislación y tal como lo refiere el examinador de fondo, que reiteramos es experto en el área de patentes farmacéuticas, la diferencia de la solicitud de patente objeto del presente caso versus lo conocido en el estado de la técnica, no es significativa para ser concedido el certificado de patente, es decir, no tiene ventaja significativa conforme a lo que ya existía al momento del depósito de la solicitud en República Dominicana, por lo que a criterio del examinador de fondo, esta invención no alcanza el gran salto que se requiere para que le sea reconocido nivel inventivo siendo este uno de los requisitos que exige la ley para que pueda ser concedida una patente.

CONSIDERANDO 17: Que en las Patentes de Modelo de Utilidad el nivel inventivo que se requiere es menor al que se exige en las Patentes de Invención, puesto que en estas últimas la mejora introducida a lo que ya se conoce en el estado del arte debe ser significativa, no ser obvia y tener un efecto sorprendente¹⁵, a los fines de que se verifiquen las condiciones que ameriten la concesión del título de protección. De no hacerlo se corre el riesgo de que modificaciones mínimas y que forman parte de la rutina que realiza el inventor alrededor de una molécula con aplicación industrial, devenga en múltiples concesiones que serían depositadas oportunamente por el solicitante con intervalos de tiempo, consiguiendo así extender la patente en el fenómeno modernamente conocido como *“perpetuación de patente”* o más comúnmente conocido como evergeening, que no es más que divulgar una entidad con actividad farmacéutica y pretender luego registrar de manera separada sucesivos títulos de patentes, todos referidos a la misma entidad química, con mínimos cambios y mínima variación en los resultados de su aplicación industrial; con el único propósito de impedir que la entidad entre al dominio público.

CONSIDERANDO 18: Que es preciso referir que en el documento titulado *“Promover el acceso a las tecnologías y la innovación en medicina: Intersecciones entre la salud pública, la propiedad intelectual y el comercio”*¹⁶ se expresa la preocupación mundial por la concesión de patentes que no tengan la calidad suficiente, como ocurre en aquellos casos en que se conceden a expensa de bajar el requerimiento del nivel inventivo. Esta alzada considera oportuno resaltar el hecho de que el sistema de patentes persigue fomentar el esfuerzo en pos de la innovación, premiando al inventor con la explotación exclusiva de sus inventos por un período limitado de tiempo. De ello se colige que toda acción o costumbre que derive en conceder patentes en las cuales el esfuerzo del inventor es

¹⁵ **Efecto técnico sorprendente.** La formulación rutinaria está descrita en los textos usuales de farmacéutica y estos permiten alcanzar resultados predecibles a problemas usuales de la industrial; es por ello que la aplicación de técnicas conocidas para la mejora de productos no alcanzan altura inventiva, pues carecen de efecto técnico sorprendente.

¹⁶ Organización Mundial del Comercio (OMC): [en línea]

Estudio realizado por la OMS, la OMPI y la OMC, dirigido por el Departamento de Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual de la OMS, la División de Desafíos Mundiales de la OMPI y la División de Propiedad Intelectual de la OMC en ocasión de la cooperación trilateral en materia de salud pública. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trilatweb_s/forw_trilat_web_13_s.htm

mínimo o es una mera reproducción de rutinas usuales a su área de la técnica, rompería el círculo virtuoso de innovación que persigue el sistema de patentes; pues se estaría premiando un esfuerzo inexistente y más aún, se corre el riesgo de que los inventores no dirijan sus esfuerzos hacia la búsqueda de verdaderos aportes, de inventos con suficiente nivel inventivo, lo que podría traer como consecuencia que el sistema de patentes se convierta en un reciclaje de inventos ya conocidos.

CONSIDERANDO 19: Que es deber esta Oficina hacer un examen riguroso, confiable y justo de cada una de las solicitudes de patentes que son depositadas, sin ceder a las presiones de quienes pretendan extender el ámbito de su protección más allá de lo que el esfuerzo inventivo amerita; ya que hacerlo sería negar las bases mismas del sistema de patentes que establece sus principios rectores; como bien cita el artículo 7 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC): *“Objetivos. La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”*. Por su parte la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su parte considera establece 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 logran un equilibrio entre derechos y obligaciones que promueva el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país”* Por tanto, para que exista un debido equilibrio entre los derechos y las obligaciones, los titulares de patentes no deben pretender, de manera artificiosa, la extensión del período de duración de la patente; siendo la modificación de elementos estructurales mínimos, que devengan en mejoras mínimas y de efecto no sorprendente, una de las maneras usuales para pretender obtener un segundo título de protección sobre materia ya descrita en el estado de la técnica.

CONSIDERANDO 20: Que con relación a la evaluación en retrospectiva, alegada por la hoy apelante, es preciso resaltar el hecho de que de la revisión de los documentos que componen este expediente, esta alzada pudo verificar que el examen realizado por el experto en la materia fue hecho en base a la misma documentación técnica que fue presentada en la Oficina Europea en el año 2014 y retrotrayéndose al estado de la técnica de ese entonces, tal como se verificar en el punto III (Documentos considerados relevantes) del dictamen técnico; por tanto carece de fundamento tal alegato.

CONSIDERANDO 21: Que la hoy apelante refiere que la Oficina Europea de Patentes concedió la patente objeto del presente análisis porque determinó que *“la modificación estructural que resulta en los compuestos de la presente invención, determina una unión mejorada al blanco”* En tal sentido es preciso indicar que en virtud del Principio de Territorialidad de la Ley esto carece de fundamento pues dichas decisiones no son vinculantes y además, cada solicitud depositada ante la ONAPI es evaluada en base a la legislación nacional; por tanto, el examinador debe verificar si la solicitud cumple con los requisitos establecidos y si no está incurso en alguna de las prohibiciones previstas en nuestra ley; por tanto, el hecho de que la solicitud de patente P2012-0297 cumpliera con los

requisitos de patentabilidad en otro país, no significa que la ONAPI deba acatar tales dictámenes y también concederla.

CONSIDERANDO 22: Que la hoy apelante junto al presente recurso depositó un documento que titula “copia del Informe de Examen emitido por la EPO el 10 de febrero del 2014”. Sobre este particular es preciso señalar que en virtud de que estamos apoderados de una resolución de reconsideración no corresponde a esta alzada analizar la documentación aportada por la hoy apelante. Sin embargo, es preciso señalar que se ha verificado que el contenido de dicho documento fue evaluado por el Departamento de Invenciones cuando conoció el Recurso de Reconsideración.

CONSIDERANDO 23: Que esta alzada se forja el criterio de que carece de mérito el fundamento presentado por la hoy recurrente cuando interpuso el recurso de reconsideración, toda vez que este recurso extraordinario no es una herramienta a utilizar para tratar de convencer a la Administración, en base a los mismos elementos que conformaban el caso y que ya habían sido evaluados, de que su solicitud de patente sí tiene nivel inventivo. Por tanto, esta alzada ha podido verificar que en el Recurso de Reconsideración la parte hoy apelante no aportó nuevos argumentos ni nuevos elementos que pudieran hacer variar la decisión atacada mediante dicho recurso, es decir, no se configuró uno de los requisitos primordiales del indicado recurso, como lo es un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que ameritara el ser considerado; por lo que el Departamento de Invención, al rechazar el recurso de reconsideración actuó con estricto apego a la ley.

CONSIDERANDO 24: Que del contenido de los considerandos que preceden se evidencia que la Dirección de Invenciones ha observado el debido proceso, ha notificado los requerimientos, ha evaluado cada documento que aportó la solicitante, hoy apelante, ha fundamentado su decisión y por ende ha actuado con estricto apego a la ley especial que rige la materia.

CONSIDERANDO 25: Que esta alzada se forja el criterio de que la documentación a ponderar en un Recurso de Reconsideración, cuando se haya denegado una solicitud de patente, ha de referirse a la causal de denegación y ha de permitir identificar el yerro en que incurrió la administración al denegar la solicitud de patente; es decir, la documentación o argumentación tendrá mérito para ser ponderada en la medida en que al ser evaluada le permita a la administración identificar el error en que incurrió.

Resolución No. 0085-2020 de fecha 19/11/2020 relativa a la solicitud de registro de la patente denominada COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE TRIMETAZIDINA” expediente No. P2013-0024.

CONSIDERANDO 07: Que en el caso de autos es preciso referirnos a la definición que la ley nacional asigna a la figura de la invención, en este orden el artículo 1 de la Ley No. 20-00 preceptúa que “Se entiende por invención toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser

aplicada en la industria que cumpla con las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Una invención podrá referirse a un producto o a un procedimiento”.

CONSIDERANDO 08: Que el artículo 5 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece: *“Novedad. 1) Una invención es novedosa cuando no existe previamente en el estado de la técnica”.*

CONSIDERANDO 09: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 6 establece: *“Nivel inventivo. Una invención tiene nivel inventivo si para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente”.*

CONSIDERANDO 10: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 2 (modificado por el Artículo 1 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006, cuyos textos son los siguientes): *Materia excluida de protección por patente de invención. h) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión, de tal forma que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”*

(...)

CONSIDERANDO 17: Que la hoy apelante acompaña el recurso de apelación de documentos que según su criterio subsanan las deficiencias de la que adolecía la solicitud de patente P2013-0024 cuando fue evaluada por el Departamento de Invenciones. En tal sentido es preciso señalar que al conocer la apelación de un recurso de reconsideración, la alzada se centra en evaluar el fallo que conoció dicho recurso en base a la documentación aportada en el marco de la reconsideración. De manera que, en caso como el actual, la nueva documentación que pueda aportar la recurrente en el marco del recurso de apelación, resulta extemporánea; puesto que lo único que puede hacer la alzada es juzgar lo relativo al recurso de reconsideración, es decir, si con la documentación y prueba presentada al Departamento de Invenciones, el examinador actuó o no conforme a derecho.

CONSIDERANDO 18: Que una vez la Dirección de Invenciones emite una resolución, las partes cuentan con diversas vías recursorias dentro de las cuales se encuentran el recurso de reconsideración y el de apelación, los cuales son optativos, y será el administrado el que en atención a las circunstancias de lugar elija el recurso que estime pertinente para hacer valer sus pretensiones; en observancia estricta de los plazos establecidos por la ley. En el presente caso la resolución apelada fue la que conoció del recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución que denegó la solicitud de patente P2013-0024. Durante el conocimiento del recurso de reconsideración se conoció el fondo del caso y se concluyó con la confirmación de la decisión inicial de denegación. Por tanto y en el entendido de que la hoy apelante optó primero por la vía del recurso de reconsideración, esta alzada se centrará en evaluar los aspectos concernientes al fallo del mismo; de manera que al

conocer el presente recurso de apelación procederá a verificar si al confirmar su decisión el Departamento de Inventiones actuó acorde a la ley que rige la materia.

(...)

CONSIDERANDO 20: Que de la revisión de los documentos que componen el presente recurso de apelación, esta alzada ha podido verificar que este caso trata de una solicitud de patente que durante la fase de examen de fondo el Departamento de Inventiones formuló una serie de requerimientos a la solicitante y en la respuesta al último requerimiento se consideró que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, de conformidad con lo estipulado en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 21: Que en el caso objeto del presente análisis esta alzada ha podido verificar que en el Recurso de Reconsideración la hoy apelante presentó un nuevo pliego reivindicatorio de su solicitud de patente, mismo que fue evaluado por el examinador de fondo, quien concluyó que lo que se pretende proteger ya es materia conocida, tiene características obvias para un experto en la materia en consideración de la divulgación del estado de la técnica; careciendo así el recurso de elementos que pudieran hacer variar la decisión atacada. De manera que al Departamento de Invencción confirmar su decisión de negación de la solicitud de patente P2013-0024, actuó con estricto apego a la ley.

(...)

CONSIDERANDO 24: Que la hoy apelante señala que la solicitud de patente objeto del presente análisis ha sido otorgada en varios países. En tal sentido es preciso señalar que en virtud del Principio de Territorialidad de la Ley, las decisiones tomadas en otros países, por otras oficinas de propiedad industrial, no son vinculantes para la ONAPI. La Oficina tiene la facultad de reconocer o no como suficientes los resultados de los exámenes de documentos relativos a la novedad o patentabilidad de la solicitud efectuados por otras oficinas de propiedad industrial y para la ponderación de los mismos ha de verificar previamente que se refiera a la misma materia reivindicada en la solicitud que ha sido presentada en la ONAPI.

CONSIDERANDO 25: Que en adición a lo precedentemente indicado, es preciso resaltar el hecho de que lo finalmente otorgado por otras oficinas no necesariamente es lo mismo que solicitan en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), ya que durante el proceso de evaluación, conforme a las objeciones que le formulan las oficinas, el solicitante va haciendo ajustes al pliego reivindicatorio y por tanto lo concedido por esas oficinas no es precisamente lo que en principio solicitaron; por lo que la patente concedida puede que difiera, en algunos aspectos, de la solicitada inicialmente. No obstante ello, es preciso resaltar el hecho de que son las disposiciones de la ley nacional relativas a patentabilidad y exclusiones, las que determinaran la concesión o no de la solicitud de patente.

CONSIDERANDO 26: Que esta alzada entiende importante destacar el hecho de que la solicitud de patente no puede ser vista como si se tratara de una homologación de patente, toda vez que además de que durante la evaluación el examinador debe tener en cuenta los supuestos normativos de nuestra ley, los cuales no necesariamente coinciden con la legislación del o de los países que han concedido la patente; con frecuencia lo solicitado en

la ONAPI difiere de lo concedido en otras Oficinas. De modo que no se puede asumir ipso facto que el otorgamiento de una patente de invención en otros países implique automáticamente que deba ser concedida la patente presentada por ante la ONAPI.

(...)

CONSIDERANDO 28: Que de la revisión de los documentos que componen el caso objeto del presente recurso, esta alzada ha podido verificar que el Departamento de Invenciones actuó con estricto apego a la ley que rige la materia. La solicitud de patente objeto del presente análisis fue denegada en virtud de que una vez el técnico concluyó con el examen de fondo determinó que la misma carece de Novedad y de Nivel Inventivo y por tanto, a la luz de lo establecido en el numeral 6 del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, cuando no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, o lo que es lo mismo, si la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, procede la denegación de la patente.

Resolución No. 0041-2020 de fecha 10/07/2020 relativa a la solicitud de registro de la patente COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRACINA COMO INHIBIDORES DE CMET, COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN DICHS COMPUESTOS Y EL USO DE TALES INHIBIDORES EN EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR INCLUYENDO EL CÁNCER bajo expediente No. P2012-018

CONSIDERANDO 11: Que la hoy apelante indica que acompaña el recurso de apelación de argumentos técnicos detallados y pruebas que según su criterio demuestran el error objetivo en el análisis que hizo el Departamento de Invenciones. En tal sentido preciso es aclarar que al conocer un recurso de apelación de una resolución emitida en ocasión de una reconsideración, no pueden ser aportadas nuevas pruebas en apelación, de manera que esta alzada debe evaluar el fallo que conoció del recurso de reconsideración en base a la documentación aportada en el marco de ese recurso.

CONSIDERANDO 12: Que una vez la Dirección de Invenciones emite una resolución, las partes cuentan con diversas vías recursorias, dentro de las cuales se encuentran el recurso de reconsideración y el de apelación, los cuales son optativos, y será el administrado el que en atención a las circunstancias de lugar elija el recurso que estime pertinente para hacer valer sus pretensiones, en observancia estricta de los plazos establecidos por la ley. En el presente caso el administrado optó por la reconsideración y la posterior apelación de la resolución que conoció de dicho recurso.

CONSIDERANDO 13: Que durante el conocimiento del recurso de reconsideración se conoció el fondo del caso y se concluyó con la confirmación de la decisión inicial de denegación. Que al revisar el procedimiento llevado por la Dirección de Invenciones en el conocimiento de la reconsideración, esta alzada ha decidido avocarse a la evaluación de la prueba allí depositada, es decir, la Tabla 1 denominada "Potencia de la enzima c-Met de quinolinilo y de análogos no quinolinilo en D1", siendo D1 el documento WO2005004607.

CONSIDERANDO 14: Que de la revisión de los documentos que componen el presente recurso de apelación, esta alzada ha podido verificar que este caso trata de una solicitud de patente que durante la fase de examen de fondo el Departamento de Inventiones formuló una serie de requerimientos a la solicitante y en la respuesta al último requerimiento se consideró que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, de conformidad con lo estipulado en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Contra dicha decisión fue interpuesto un recurso de reconsideración el cual fue avalado y por tanto durante el conocimiento del mismo se evaluó el fondo del caso; razón por la cual esta alzada se avoca a conocer el fondo del mismo.

CONSIDERANDO 15: Que esta alzada tiene a bien precisar que el criterio legal, en cuanto al supuesto de avalar un recurso de reconsideración sobre la base del depósito de documentos, es que los mismos han de ser nuevos, es decir, no haber sido depositados anteriormente por ante la Oficina y que con estos documentos no se amplíe el alcance de la solicitud, pero sí pueden dar a conocer cualquier nueva prueba que haya obtenido el solicitante; tal cual ocurrió en el presente caso cuando fue interpuesto el recurso de reconsideración.

CONSIDERANDO 16: Que el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece: *“La descripción debe divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”* y el numeral 2 establece *“La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: (...) c) Descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, y exponer las ventajas que hubiera con respecto a la tecnología anterior”* En cuanto a la suficiencia de la descripción, es preciso resaltar que durante el análisis de las solicitudes de patentes los examinadores determinan si se requieren o no de más informaciones para avalar lo solicitado, ya que son ellos quienes con sus conocimientos y experiencia tienen calidad para determinar si la descripción es o no suficiente.

(...)

CONSIDERANDO 19: Que esta alzada procedió a ordenar un expertiz a fin de que fuera evaluado el caso que nos ocupa. A continuación los resultados de la evaluación:

“INFORME TÉCNICO OPINIÓN REFERENTE AL EXPEDIENTE P2012-0188 REFERENTE A COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRACINAS COMO INHIBIDORES DE CMET, COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN DICHOS COMPUESTOS Y EL USO DE TALES INHIBIDORES EN EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR INCLUYENDO EL CÁNCER, CON FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010, A FAVOR DE HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED, REPRESENTADA POR ORIETTA BLANCO MINIÑO.

En el procedimiento de examen se notificó un segundo requerimiento en fecha 31.08.2016, donde claramente el examinador le solicitaba argumentaciones que permitieran valorar un nivel inventivo frente al prototipo más cercano, los compuestos amparados en la solicitud WO2005004607. En la respuesta del requerimiento solo argumentaron que desde el punto de vista estructural no resultaba predecible que las estructuras análogas con sustituyentes mantuvieran la misma propiedad como derivados triazolopiracinas aplicados como inhibidores de c-Met, para el tratamiento de los trastornos de la proliferación celular incluyendo el cáncer. Evidentemente la respuesta presentada el 28.02.2017 no satisfizo las demandas del examinador pues no se argumentaron las pruebas suficientes sobre las mejores propiedades de los nuevos derivados de triazolopiracinas, por tanto, acorde con lo establecido legalmente en el Artículo 22 inciso 6 de la Ley no 20.00, que señala: 6) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si a pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial encontrara que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, la denegará mediante resolución fundamentada.

El examinador procedió conforme lo establecido para el proceso de examen de fondo, manteniendo el criterio de bajo nivel inventivo de los nuevos compuestos derivados de triazolopiracinas como inhibidores de c-Met, composiciones que comprenden dichos compuestos y el uso de tales en el tratamiento de los trastornos de la proliferación celular incluyendo el cáncer.

Sin embargo, el solicitante como parte de sus alegatos del Recurso de Reconsideración presentado en fecha 25.05.2017 se argumentó en el punto 2 de la respuesta al segundo requerimiento del nivel inventivo de la solicitud "que los compuestos reivindicados tenían propiedades inesperadas" sustentaron este hecho con los elementos brindados en la Tabla 1 sobre potencia de la enzima c-Met de quinolinilo y de análogos no quinolinilo en D1 WO2005004607.

Es importante señalar que estas nuevas pruebas presentadas, que realmente avalan el nivel inventivo de los nuevos derivados de triazolopiracinas como inhibidores de c-Met, fueron publicadas como resultados de investigación de los propios inventores, en fecha posterior a la presentación de la solicitud sobre los compuestos amparados en la solicitud P2012-0188.

Journal of
Medicinal Chemistry

Search Citation Subject Advanced Search

Enter search text / DOI Anywhere Search

J. Med. Chem. All Publications/Website

J. Med. Chem. ACS Med. Chem. Lett.

Browse the Journal Articles ASAP Current Issue Submission & Review Open Access About the Journal

Article

Previous Article Next Article Table of Contents

Discovery of (S)-1-(1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)ethyl)-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyrazine (Volitinib) as a Highly Potent and Selective Mesenchymal–Epithelial Transition Factor (c-Met) Inhibitor in Clinical Development for Treatment of Cancer

Hong Jia, Guangxiu Dai, Jianyang Weng, Zhulin Zhang, Qing Wang, Feng Zhou, Longxian Jiao, Yumin Cui, Yongxin Ren, Shiming Fan, Jinghong Zhou, Weiguo Qing, Yi Gu, Jian Wang, Yang Sai, and Weiguo Su^{*}
Hutchison MediPharma Limited, Building 4, 720 Cai Lun Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, 201203, Shanghai, China

J. Med. Chem. 2014, 57 (18), pp 7577–7589
DOI: 10.1021/jm500510f
Publication Date (Web): August 22, 2014
Copyright © 2014 American Chemical Society
^{*}E-mail: weiguos@hmpiglobal.com; Phone: (+86)-21-20673002

Cite this: J. Med. Chem. 2014, 57, 18, 7577-7589
RIS Citation GO

Article Options

ACS ActiveView PDF
High-Res Print, Annotate, Reference
QuickView

Abstract
Supporting Info
Figures
References
Citing Articles

PDF (1778 KB)
PDF w/ Links (536 KB)
Full Text HTML

El alcance de estas pruebas se puede constatar en el artículo completo y se comprueba que avalan un efecto superior de estos nuevos derivados. (Anexo I)

Estas pruebas presentadas por el solicitante para sustentar las mejores propiedades de los derivados que se ampara con respecto a D1 WO2005004607, constituye la publicación de un resultado de investigación de los propios inventores, posteriores a la fecha de solicitud (29/06/2012), pero también antes de la fecha de denegación mediante Resolución Denegatoria No.040-2017 en fecha 11/04/2017, es decir, en el momento que se impuso el segundo requerimiento por parte del examinador, reclamando pruebas que sustentaran el nivel inventivo de los nuevos derivados (en fecha 23/05/2016) los autores ya habían concluido las investigaciones que demostraban el efecto superior e incluso ya las habían hecho públicas, no obstante, no fueron debidamente presentadas como pruebas demandadas en el proceso de examen de fondo realizado conforme la Ley.

Conclusiones:

1. Consideramos que si bien existió un error por parte del solicitante al no presentar las pruebas ya existentes que argumentaban el nivel inventivo de los nuevos derivados de triazolopiracinas como inhibidores de c-Met dentro del proceso de examen, y que además en su respuesta no argumentaron sólidamente la defensa del nivel inventivo de los derivados objeto de la solicitud P2012-0188, omitiendo estas pruebas ya existentes, provocó la denegación de la solicitud conforme a lo establecido en el art.22 inciso 6 de la Ley No.20.00

2. *Las nuevas propiedades señaladas de los derivados triazolopiracinas aplicados como inhibidores de c-Met, para el tratamiento de los trastornos de la proliferación celular incluyendo el cáncer, objeto de la solicitud de invención P2012-0188, demuestran “mejores propiedades de solubilidad acuosa a pH 2.1 y pH 7.4” lo que favorece la biodisponibilidad del fármaco, las que si bien eran desconocidas en el momento de presentar la invención, si avalan con resultados de investigación de los propios inventores, propiedades diferentes a sus análogos presentes en la solicitud D1 WO2005004607 y por tanto son pruebas que puedan ser considerados para valorar nivel inventivo como efectos sorprendente de los nuevos derivados de triazolopiracinas como inhibidores de c-Met . En tal sentido consideramos que existen suficientes pruebas para la anulación de la denegación de esta solicitud de invención P2012-0188, porque su objeto técnico no resulta evidente para un experto en la materia y por tanto satisface las demandas de nivel inventivo acorde al art 6 de la Ley no 20.00 sobre Propiedad Industrial”.*

CONSIDERANDO 20: Que la hoy apelante indica que la solicitud de patente objeto del presente recurso “ha sido denegada simplemente porque el documento explicativo de la ventaja técnica no fue considerado suficiente por el Departamento de Invenciones, que finalmente acabó realizando un análisis incompleto sobre el nivel inventivo de la solicitud” “Del análisis se deduce claramente que el Departamento de Invenciones consideró que “el solicitante no explicó con claridad en qué medida los compuestos reivindicados han superado el estado de la técnica”.

CONSIDERANDO 21: Que en relación a este argumento es preciso señalar que de la revisión de los documentos que componen este caso, y de manera particular del contenido del dictamen técnico y de la opinión sobre la reconsideración, se ha verificado que el examinador al evaluar la solicitud de patente llega a la conclusión de que la misma además de que adolece de falta de claridad¹⁷ carece de nivel inventivo porque “basado en los conocimientos divulgados en D1 un experto en la materia puede resolver el problema planteado que es proporcionar compuestos derivados de triazolopiracina modificando la molécula base con grupos heteroarilos y heterobicíclicos y que conserve la misma actividad biológica para el tratamiento de cáncer”¹⁸; por tanto, consideró que era de esperarse la posibilidad de la mejora que presentó la molécula; sin embargo, de la revisión hecha por esta alzada se verifica que en la interposición del Recurso de Reconsideración el solicitante de la patente argumentó que los compuestos reivindicados tenían propiedades

¹⁷ Ley 20-00. Artículo 13. Descripción. 1) La descripción debe divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

¹⁸ Dictamen Técnico de Denegación emitido en fecha 07 de abril del 2017.

inesperadas y lo sustentó en la Tabla 1 sobre potencia de la enzima c-Met de quinolinilo y de análogos no quinolinilo.

CONSIDERANDO 22: Que en adición a ello es preciso resaltar el hecho de que esta alzada también ha verificado que las nuevas pruebas que avalan el nivel inventivo de la solicitud de patente objeto del presente caso fueron publicadas en fecha 22 de agosto del 2014, como resultado de investigación de los propios inventores, con lo cual se confirma que previo a la denegación de la solicitud de patente objeto del presente recurso, los autores ya habían concluido las investigaciones que demostraban el efecto superior de su invención.

CONSIDERANDO 23: Que con independencia de lo precedentemente indicado, en aras de una mejor comprensión del caso, esta alzada precisa puntualizar lo siguiente: a) La poca solubilidad de un compuesto de efectos terapéuticos comprobados, ha sido causa frecuente de que estos no puedan superar las fases de pruebas clínicas, por lo que teóricamente constituiría una mejora con altura inventiva la obtención de mejores perfiles de solubilidad; siempre y cuando tales reivindicaciones vengan acompañadas de las debidas pruebas en el pliego y a condición de que dicha mejora no se obtenga por medios farmacéuticos rutinarios u otros ya anticipados en el estado de la técnica. b) Que cuando para solucionar un problema, tal como la pobre solubilidad de una molécula, se utilizan vías previamente descritas en el estado de la técnica, lo que en efecto se ha hecho es asociar dos elementos previamente descritos para alcanzar un resultado esperado, por lo que tal reivindicación carecería de altura inventiva. c) Que a fin de fomentar la verdadera innovación, es preciso que los beneficios derivados de la concesión de una exclusiva de mercado mediante patente, esté estrictamente apegada a la normativa nacional que exige altura inventiva. Se evita así la consolidación de derechos que no derivan de un verdadero esfuerzo inventivo sino de la asociación de elementos o técnicas previamente descritas en el arte. De no hacerlo así, el necesario incentivo que deriva de premiar con una exclusiva a las invenciones, se vería diluido, pues los solicitantes obtendrían similar beneficios con bajo esfuerzo inventivo, rompiendo así el círculo virtuoso de la innovación. Todo ello por cuanto el fin último de la concesión de derechos de exclusiva es incentivar a la búsqueda de nuevas soluciones a problemas, no en la reiteración de soluciones ya conocidas. d) Que el tema de la calidad del examen de las patentes es materia principal de las reuniones del Comité de Patentes en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), órgano que reúne a todos los estados miembros que usan el sistema de patentes, como lo demuestran los documentos y el acta de la reunión realizada en Diciembre 2017, en cuyo resumen, se lee: “PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: LA CALIDAD DE LAS PATENTES, INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE OPOSICIÓN”¹⁹ En dicho documento se afirma que es preciso evitar lo que ha venido en denominarse “evergreening” de patentes, que no es más que la disminución del requisito del nivel inventivo para erróneamente conceder nuevas patentes sobre invenciones obvias para el experto en la materia, especialmente en el área de la química y la farmacéutica.

¹⁹ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_27/scp_27_9.pdf

CONSIDERANDO 24: Que en virtud del Principio de Territorialidad de la Ley, es preciso resaltar que las decisiones tomadas en otros países, por otras oficinas de propiedad industrial, no son vinculantes para la ONAPI y además de conformidad con lo establecido en el artículo 22 numeral 4 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, la ONAPI tiene la facultad de reconocer o no como suficientes los resultados de los exámenes de documentos relativos a la novedad o patentabilidad de la solicitud, efectuados por otras oficinas de propiedad industrial, y para la ponderación de los mismos ha de verificar previamente que se refiera a la misma materia reivindicada en la solicitud que ha sido presentada por ante la ONAPI y que no esté incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en la ley nacional.

CONSIDERANDO 25: Que en adición a lo precedentemente indicado, es preciso resaltar el hecho de que lo finalmente otorgado por otras oficinas no necesariamente es lo mismo que solicitan en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), ya que durante el proceso de evaluación, conforme a las objeciones que le formulan las oficinas, el solicitante va haciendo ajustes al pliego reivindicatorio y por tanto lo concedido por esas oficinas no obligatoriamente es lo que en principio solicitaron; por lo que la patente concedida puede que difiera, en algunos aspectos, de la solicitada inicialmente.

CONSIDERANDO 26: Que en vista de que el caso que nos ocupa se refiere a una solicitud de patente que ha sido depositada al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), esta alzada entiende importante resaltar el hecho de que las solicitudes depositadas al amparo de dicho tratado, en Fase Nacional son evaluadas en base a la legislación nacional; por tanto, el examinador debe verificar si la solicitud cumple con los requisitos establecidos por la ley y si no está incurso en alguna de las prohibiciones previstas en la ley nacional.

(...)

CONSIDERANDO 28: Que por todo lo antes expuesto, esta alzada considera que procede revocar la resolución 138-2017, relativa a la solicitud de patente de invención No. P2012-01886 correspondiente a la invención titulada “COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRACINA COMO INHIBIDORES DE CMET, COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN DICHOS COMPUESTOS Y EL USO DE TALES INHIBIDORES EN EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR INCLUYENDO EL CÁNCER” presentada por la entidad (...).

2.7 Solicitud Divisional o Fraccionaria

Resolución No. 0055-2017 de fecha 28/09/2017 relativa a la solicitud de compensación de plazo de la vigencia de la patente de Invención denominada FORMULACIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE SIMVASTATINA Y EZETIMIBA bajo registro No.P2008-0034.

CONSIDERANDO 37°: Que en vista de que las entidades (...) mediante comunicación de fecha 24 de julio 2008 solicitaron la división de la Patente No. P2003000676, el Departamento de Invenciones procedió con lo establecido en la Ley 20-00 y de ahí nace la patente No. P2008-0034, hoy recurrida vía administrativa. Al respecto conviene indicar que el artículo 18 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que: “El solicitante puede dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de las solicitudes fraccionarias podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial. Se atribuirá a cada solicitud fraccionaria la fecha de presentación de la solicitud inicial”. Para el caso en cuestión la fecha de solicitud de la Patente No. P2008-0034 es el 25 de julio 2003.

CONSIDERANDO 38°: Que las entidades (...) en el numeral 8 de su Recurso Jerárquico (Apelación) yerran al indicar que en fecha 30 de marzo de 2005 procedieron con el pago del examen de fondo de la patente No. P2008-0034, hoy recurrida, toda vez que este pago en realidad corresponde a la Patente No. P2003000676, tal como se indica en la letra b del Considerando 6 de la presente resolución. De hecho, para marzo 2005 aún no habían solicitado la división de la solicitud de patente, proceso del cual nace la Patente No. P2008-0034. Más aún, en la segunda frase del numeral 8 de su recurso de apelación, precedentemente transcrito, las hoy recurrentes señalan que en fecha 13 de Abril de 2010 procedieron a realizar el pago de la tasa correspondiente al Examen de Fondo de la divisional, es decir, de la patente No. P2008-0034. Con esto se evidencia que ésta es la fecha real del pago del Examen de Fondo de dicha solicitud de patente.

CONSIDERANDO 39°: Que la solicitud No. P2003000676 tenía como objeto de invención: Una composición farmacéutica que comprende un inhibidor de absorción del colesterol en un rango de 1% al 20% y un inhibidor de la HMG-CoA reductasa en un rango de 1% al 80% y que tenía estabilidad sin contener ácido ascórbico ni almidón pre-gelatinizado. Y de estos inhibidores se escogerían entre ezetimiba, simvastatina, lovastatin, atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin, fluvastatin, cerivastatin y pitavastatin. Además de un proceso de preparación de un producto para el tratamiento de una o más enfermedades asociadas con una condición vascular; mientras que la solicitud No. P2008-0034, la cual es divisional de la anterior, tiene como objeto de invención: una composición farmacéutica que comprende un inhibidor de absorción del colesterol en un rango de 30% al 50% y un inhibidor de la HMG-CoA reductasa en un rango de 30% al 50%, en esta composición sí usan ácido ascórbico como agente estabilizante. Para usarse en enfermedades asociadas con una condición vascular.

CONSIDERANDO 40°: Que una vez dividida la patente el Departamento de Invenciones debía trabajar cada una de forma separada, quedando la Patente No. P2008-0034, hoy recurrida, en la fase de Examen de Forma, el cual concluyó en fecha 08 de agosto del 2008 y le fue notificado a las entidades solicitantes el día 11 de agosto del 2008, tal como se evidencia en el relato de los hechos;

2.8 Pago de anualidades

2.8.1 Caducidad

Resolución No.0027-2017 de fecha 12/05/2017 relativa a la solicitud de registro de patente MÉTODO PARA EL CULTIVO DE CÉLULAS MADRE Y PROGENITORAS bajo expediente No. P2011-0384

CONSIDERANDO 9: Que esta alzada debe precisar que el proceso de registro de una patente debe observar de manera estricta lo estipulado por la Ley de la materia a los fines de garantizar la observancia del principio de legalidad que rigen los actos de la administración. Que en tal sentido y con independencia de otros requerimientos legales que demanda este proceso, el pago de la tasa de mantenimiento de una solicitud de registro de patente es un requisito fundamental que puede determinar el que un proceso se encuentre vigente o no.

CONSIDERANDO 10: Que cuando la Ley No. 20-00 en su artículo 28 numeral 3 establece la caducidad de pleno derecho determina además que esta consecuencia jurídica se produzca sin necesidad de que ocurra un hecho o acto de la administración, sino por el mismo derecho o norma jurídica.

CONSIDERANDO 11: Que la caducidad ha sido definida como la extinción del derecho a la acción por el transcurso del tiempo. Bajo esta premisa la Ley No. 20-00 en su artículo 28 numeral 3 estableció sancionar con la caducidad de pleno derecho a la solicitud de una patente cuando incumpla con la obligación de pago de la tasa de mantenimiento correspondiente. Esta circunstancia determina que verificado este supuesto normativo se extinga el derecho expectatio que genera el depósito de una solicitud de registro e imposibilita continuar el trámite del mismo con independencia de que se hayan observado otros requisitos legales que pudiese exigir el proceso de registro de una solicitud de patente de invención.

(...)

CONSIDERANDO 14: Que en casos como el actual, conforme lo establece la Ley No. 20-00 en su artículo 28 numeral (3), ya antes transcrito, al no realizarse el pago de la segunda tasa de manteniendo de vigencia de la patente dentro del plazo legal establecido, la caducidad opera de pleno derecho y en consecuencia a partir de la fecha 11 de diciembre del 2013 ésta solicitud devenía en caduca.

CONSIDERANDO 15: Que en virtud de lo anterior, en la especie la solicitud P2011-0384 del 11 de junio del 2010 correspondiente a la Patente MÉTODO PARA EL CULTIVO DE CÉLULAS MADRE Y PROGENITORAS fue declarada caduca mediante Resolución

No.114-2014 por la Dirección de Invencciones en virtud de que la parte recurrente no había cumplido a tiempo con el pago de la segunda tasa de anualidad establecidos en la Ley que regula la materia.

CONSIDERANDO 16: Que además, en el presente caso es preciso indicar que el artículo 5bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual la República Dominicana es signataria, establece que *“Los países de la Unión tiene la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas”*; es decir, a luz de dicho Convenio los Estados tienen la facultad de legislar sobre la rehabilitación de las patentes caducas por falta de pago de tasas de servicios; sin embargo, tal como se indica *ut supra*, las causales de restablecimiento de derechos no figuran en la legislación nacional.

CONSIDERANDO 17: Que ésta alzada quiere dejar constancia en relación a los argumentos del recurrente, que aún cuando la referida solicitud fue depositada al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) el cual en su artículo 48.2 establece que: *“a) Un Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislación nacional”*, el mismo Tratado instituye que los Estados contratantes deben desarrollar leyes que regulen los motivos que se admitirían como excusa por retrasos en el cumplimiento de un plazo, siendo esas disposiciones las que prevén el restablecimiento de los derechos; y en la legislación dominicana no se ha realizado desarrollo normativo al respecto, por lo que no existe en el marco de la legislación nacional, excusas que justifiquen la no observancia de la obligación de pago de las tasas de mantenimiento.

CONSIDERANDO 18: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente, esta alzada estima que procede la confirmación de la declaración de caducidad a la solicitud de registro No. P2011-0384 correspondiente a la Patente MÉTODO PARA EL CULTIVO DE CÉLULAS MADRE Y PROGENITORAS.

Resolución No.0077-2017 de fecha 24/11/2017 relativo a la solicitud de registro de patente PISO Y RECUBRIMIENTO ASÉPTICOS, DECORATIVOS Y ECOLÓGICOS Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN bajo expediente No. P2014-0201

CONSIDERANDO 7: Que el artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial dispone que *“1) Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deben pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año contado desde la fecha de la solicitud de patente. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por anticipado. 2) Se*

concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de una tasa anual, mediante el pago de la sobretasa establecida. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente, según el caso, mantiene su vigencia plena. 3) La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo produce de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso”.

CONSIDERANDO 8: Que el artículo 22 literal a) del Reglamento de Aplicación de la Ley 20-00 dispone que *“Para las patentes solicitadas conforme a las disposiciones de la Ley No. 20-00, el primer pago de la tasa anual deberá realizarse, a más tardar, el día antes del segundo aniversario de la fecha de solicitud, esto es antes de comenzar el tercer año conforme lo establece el Artículo 28.1 de la Ley 20-00”.*

(...)

CONSIDERANDO 11: Que siendo la solicitud de patente titulada “PISO Y RECUBRIMIENTO ASÉPTICOS, DECORATIVOS Y ECOLÓGICOS Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN”, registrada bajo el expediente No. P2014-0201, depositada en la ONAPI el día 05 de septiembre del año 2014, el pago de la primera tasa para el mantenimiento de vigencia debió realizarse antes de comenzar el tercer año, esto es, antes del 05 de septiembre del año 2016, disponiendo el solicitante de los seis (06) meses adicionales, en virtud del tiempo de gracia que establece el artículo 28 inciso 2 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; por lo que disponía hasta el día 05 de marzo del 2017 para realizar su pago. Que como se ha verificado, el primer pago de tasa de mantenimiento de vigencia de la indicada solicitud de patente, fue realizado el día 22 de junio del año 2017, momento para el cual estaba ampliamente vencido el tiempo establecido por la ley.

CONSIDERANDO 12: Que el hoy apelante argumenta que frecuentemente llamaba a la Oficina para dar seguimiento a su solicitud y ni el Departamento de Invenciones ni el examinador de fondo le habían informado sobre la obligación de pago de la tasa de anualidad ni había efectuado un requerimiento de pago. Así mismo refiere que tampoco su gestor le informó sobre esta obligación debido a situaciones complejas de salud en su entorno familiar que se le presentaron en ese momento; siendo el día 21 de junio del 2017 que mediante conversación telefónica el departamento de invenciones le informa que su solicitud estaba caduca por no pagar la tasa de mantenimiento. En tal sentido es preciso señalar que el precitado artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial es muy claro al referirse a los pagos de tasas de mantenimiento de vigencia, al tiempo en que deben ser efectuados dichos pagos, al plazo de gracia que se otorga a tales fines, así como al hecho de que la falta de pago de alguna de las tasas anuales produce de pleno derecho la caducidad; por tanto el hecho de que el solicitante desconociera tal requisito y que su mandante no haya cumplido con el deber de informarle sobre ese particular, no es óbice para invalidar la declaratoria de caducidad.

CONSIDERANDO 13: Que la sentencia 339-2012 de fecha 16 de mayo del 2012 evacuada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, citada por el señor (...), además de que no resulta vinculante para la ONAPI en virtud de que no agotó las últimas instancias jurisdiccionales a los fines de constituirse en una jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial, como erróneamente refiere el hoy apelante, contraviene lo establecido en la ley especial que rige la materia, pues acoge como bueno y válido el hecho de que un depositante que no presentó su solicitud de patente al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) pueda beneficiarse de las excepciones que contempla dicho Tratado y además considera que una licencia médica, presentada por el representante legal del solicitante de la patente, sea prueba suficiente para que este no cumpla con los requisitos establecidos en la ley especial que rige la materia. En tal sentido es preciso resaltar que ambos criterios flexibilizan los plazos contemplados en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y permitirían que los representantes legales de los solicitantes de patentes con el simple hecho de depositar una licencia médica, de cualquier miembro de su bufete, pueda obviar el cumplimiento de un requisito que es exigible por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 14: Que es preciso resaltar el hecho de que la administración está consciente del valor y esfuerzo que hacen los innovadores, asociado al registro de una patente, mismo que en ocasiones se ve severamente afectado por el incumplimiento de un requisito dentro del plazo establecido por la ley especial que rige la materia (Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial), motivado por razones ajenas a su voluntad; sin embargo, lastimosamente la legislación nacional no contempla el restablecimiento de derechos, independientemente de que las causales que presenten los solicitantes o titulares, según sea el caso, sean o no sean justificadas.

CONSIDERANDO 15: Que en adición a lo antes señalado se precisa resaltar el hecho de que el restablecimiento de derechos es una figura de excepción y todavía la legislación nacional no delimita ninguna causal que motivara tal derecho, por lo que solamente se benefician de esta figura aquellos casos que estén incursos en las excepciones expresamente citadas en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y por ende, sólo se aplica a aquellos casos depositados al amparo de dicho tratado.

CONSIDERANDO 16: Que el hoy apelante alega que el Departamento de Invenciones, al declarar la caducidad de la solicitud de patente de invención No. P2014-0201 debió operar adoptando medidas más equilibradas y menos drásticas. Al respecto hemos de resaltar que el artículo 3 numeral 22 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo se refiere al Principio de debido proceso, estableciendo que *“Las actuaciones administrativas se realizarán de acuerdo con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y las leyes, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.”* Esta alzada

ha podido verificar que el pronunciamiento del Departamento de Invenções fue emitido de conformidad con la comprobación de la contravención dispuesta por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y por tanto dicho departamento actuó con estricto apego a lo que establece la ley que rige la materia, quedando de manifiesto el característico respeto a la ley así como la aplicación del principio de jurisdicción.

CONSIDERANDO 17: Que el hoy apelante argumenta que una de las razones por las cuales no realizó el pago de la tasa de mantenimiento dentro del plazo que establece la ley fue porque su representante tuvo que viajar de forma obligatoria a la ciudad de Baltimore en el Estado de Maryland, en los Estados Unidos de Norteamérica y no tuvo la oportunidad de informarle al solicitante de la patente sobre el cumplimiento de este pago. Deposita en calidad de prueba una instancia fechada 09 de septiembre del 2016 que además de que no hace referencia alguna al representante legal, no incide en nada en el pronunciamiento hecho por la Dirección de Invenções; dado que el mismo está basado en una caducidad que opera de pleno derecho de conformidad con lo establecido en la ley que rige la materia; de manera que la referida circunstancia no exime al representante del señor (...) de la responsabilidad que tenía de indicar a su cliente sobre el compromiso de pago de las tasas de mantenimiento y por tanto debió tomar las medidas de lugar a fin de que no se le venciera el plazo que le otorga la ley para tales fines.

CONSIDERANDO 18: Que en adición a lo antes indicado, conviene reseñar que para la fecha que contiene la instancia referida en el párrafo que antecede (septiembre 2016), la solicitud de patente objeto del presente caso todavía estaba dentro del plazo de gracia que otorga la ley para el pago de la tasa de mantenimiento de vigencia; por lo que, amén de que nuestra legislación no contempla excepciones respecto a este tipo de incumplimiento, carece de lógica y es a todas luces un absurdo pretender que esto se considere una justificación. Más aún, de conformidad con lo que establece el numeral 3 del artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, basta con que el pago no se efectúe dentro del tiempo establecido, como ocurrió en el presente caso, para que la solicitud de patente se encuentre caduca de pleno derecho.

CONSIDERANDO 19: Que al operar de pleno derecho la caducidad de una patente por la falta de pago de las tasas de mantenimiento de vigencia; si el solicitante o titular, según sea el caso, efectúa el pago de tasas de mantenimiento fuera del plazo que le otorga la ley, esto no cambia en nada las circunstancias de la solicitud, puesto que la caducidad es una disposición legal de carácter categórico y por tanto no existe manera de revertir sus efectos.

CONSIDERANDO 20: Que sobre los pronunciamientos de otras autoridades internacionales en materia de Propiedad Industrial presentados por el recurrente, esta alzada estima que estos no son vinculantes en observancia de la soberanía y la territorialidad de las leyes, más aún cuando se refieren a normativas que no resultan

aplicables. En cuanto a los argumentos referidos por el hoy apelante amparado en los acuerdos internacionales, como son el Tratado sobre el Derecho de Patentes, del 2000 (PLT) y el Convenio de la Patente Europea (EPC), es preciso destacar que además de que la República Dominicana no es Parte de dichos Tratados, los países que son signatarios tienen incorporado en sus legislaciones los supuestos de la figura de “restitutio in integrum”. La República Dominicana ni es signataria de dichos Tratados ni tiene incorporada en su legislación estos supuestos. La administración se rige por el Principio de Legalidad y en consecuencia no puede aplicar estándares que no son parte de su ordenamiento jurídico.

CONSIDERANDO 21: Que la solicitud No. P2014-0201 del 05 de septiembre del 2014 correspondiente a la Patente denominada “PISO Y RECUBRIMIENTO ASÉPTICOS, DECORATIVOS Y ECOLÓGICOS Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN” presentada por el señor (...), fue declarada caduca por la Dirección de Invenciones mediante la Resolución No.147-2017 de fecha 21 de junio del año 2017, en virtud de que el solicitante no cumplió con lo que establece el artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, al no efectuar el pago correspondiente a la tasa de anualidad de mantenimiento de vigencia de su solicitud dentro del plazo establecido por la ley que rige la materia, lo cual fue verificado por esta alzada y por tanto la resolución antes señalada fue emitida con estricto apego a lo dispuesto por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de tal suerte que no ha existido vulneración de derechos ni de garantías constitucionales como alega el hoy apelante.

2.8.2 Solicitudes presentadas al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

Resolución No.0086-2017 de fecha 20/12/2017 relativa a la solicitud de registro de patente SISTEMA DE RIEGO RODADO POR CANAL CON PELÍCULA PLÁSTICA bajo expediente No. P2010-00048

CONSIDERANDO 7: Que en relación a la jerarquía normativa es importante destacar que los Tratados Internacionales están situados en un rango superior a las leyes y en consecuencia la adopción por parte de un Estado, concluido el proceso de adhesión, determinan que el ordenamiento de menor jerarquía, como ocurre con la ley, se someta y armonice a la luz de lo dispuesto por una norma de mayor jerarquía. Nuestra Constitución en su artículo 26 numeral 2 al referirse a las relaciones internacionales y derecho internacional indica que: “*La República Dominicana es un Estado Miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, en consecuencia: (...) 2) Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial*”

CONSIDERANDO 8: Que resulta clave establecer que con la adhesión por parte de la República Dominicana al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la

entrada en vigor de sus efectos a partir del 28 de mayo del 2007 se produjo un cambio en el ordenamiento nacional interno que habilitó una nueva vía a la existente ya regulada por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial bajo el amparo del Convenio de Paris y los ADPIC. Este nuevo Tratado incidió en la forma de tramitar y el procedimiento a observar en las solicitudes de registro de patentes de invención que aspiran a tener un derecho de exclusiva por parte del Estado Dominicano amparados bajo el PCT.

CONSIDERANDO 9: Que por jerarquía normativa de los Tratados frente a la Ley, al momento de analizar una solicitud de patente que se presente en la República Dominicana bajo el amparo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) se deberá interpretar la ley nacional observando lo dispuesto por el Tratado, siempre y cuando no se trate de una norma que exija de un desarrollo normativo interno expreso para su aplicación.

CONSIDERANDO 10: Que el artículo 11 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es el que rige la fecha de presentación de una solicitud de patente, al señalar respecto la fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional lo siguiente:

“1) La Oficina receptora otorgará como fecha de presentación internacional la fecha de recepción de la solicitud internacional, a condición de que en el momento de la recepción compruebe que:

i) el solicitante no carece manifiestamente, por motivos de domicilio o nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora;

ii) la solicitud internacional está redactada en el idioma prescrito;

iii) la solicitud internacional contiene por lo menos los elementos siguientes:

a) la indicación de que ha sido presentada a título de solicitud internacional;

b) la designación de un Estado contratante por lo menos;

c) el nombre del solicitante, indicado en la forma prescrita;

d) una parte que, a primera vista, parezca ser una descripción;

e) una parte que, a primera vista, parezca ser una o varias reivindicaciones.

2)a) Si, en el momento de su recepción, la Oficina receptora comprueba que la solicitud internacional no cumple los requisitos enumerados en el párrafo 1), requerirá al solicitante para que efectúe la corrección necesaria, según lo establecido en el Reglamento.

b) Si el solicitante satisface este requerimiento, según lo establecido en el Reglamento, la Oficina receptora otorgará como fecha de presentación internacional la de recepción de la corrección requerida.

3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 64.4), cualquier solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del párrafo 1) y a la que haya sido otorgada una fecha de presentación internacional, surtirá los efectos de una presentación nacional regular en cada Estado designado desde la fecha de presentación internacional, que se considerará la de presentación efectiva en cada Estado designado.

4) La solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del párrafo 1), será equivalente a una presentación nacional regular en el sentido del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.”

CONSIDERANDO 11: Que conforme lo dispuesto por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) la fecha de presentación de una solicitud de patente en la

República Dominicana, presentada al amparo del mismo, es la fecha de presentación internacional y por ello al remitirse al texto de la Ley 20-00 se deberá entender lo dispuesto por el Tratado bajo el artículo 11.

CONSIDERANDO 12: Que la ONAPI al momento de dictar la Resolución del Director General relativa a Aspectos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) No.001-2011/DIR-ONAPI, dictada con la aprobación del Directorio de la ONAPI, en fecha 26 de agosto de 2011, no actuó transgrediendo principios constitucionales ni inobservando el principio de legalidad que rigen los actos de la administración; pues ejerció esta atribución en el marco de la Ley 20-00 y lo dispuesto por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

(...)

CONSIDERANDO 16: Que conforme se ha establecido en los considerandos 8 y 9 de la presente resolución, por tratarse este caso del proceso de una solicitud de registro de patente tramitada al amparo del Tratado de Cooperación en materia de Patente (PCT), toda referencia a la fecha de solicitud que consigna la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y su reglamento de aplicación deberá ser entendida como la fecha de depósito de la solicitud internacional. Esta alzada desea precisar que no obstante esta medida estar en rigor desde el 28 de mayo de 2007 por la entrada en vigor del Tratado, la ONAPI al publicar la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI en fecha 15 de septiembre del 2011 volvió a reforzar lo ya dispuesto desde mayo del 2007 para la tramitación de este tipo de solicitud. En tal sentido, resulta incorrecto manifestar que al dictar la resolución antes referida ONAPI transgredió el ordenamiento legal y que realizara una aplicación retroactiva de la norma afectando a los solicitantes.

CONSIDERANDO 17: Que esta alzada debe precisar que el proceso de registro de una patente debe observar de manera estricta lo estipulado por la Ley de la materia, a los fines de garantizar la observancia del principio de legalidad que rigen los actos de la Administración. Que en tal sentido y con independencia de otros requerimientos legales que demanda este proceso, el pago de la tasa de mantenimiento de una solicitud de registro de patente es un requisito fundamental que puede determinar el que un proceso se encuentre vigente o no.

CONSIDERANDO 18: Que cuando la Ley No. 20-00 en su artículo 28 numeral 3 establece la caducidad de pleno derecho, esta consecuencia jurídica se produce sin necesidad de que ocurra un hecho o acto previo de la administración, sino por el mismo derecho o norma jurídica ante la verificación del incumplimiento de pago deviene una consecuencia que es la caducidad.

CONSIDERANDO 19: Que la caducidad ha sido definida como la extinción del derecho a la acción por el transcurso del tiempo. Bajo esta premisa la Ley No. 20-00 en su artículo 28 numeral 3 estableció sancionar con la caducidad de pleno derecho a la solicitud de una patente cuando incumpla con la obligación de pago de la tasa de mantenimiento de vigencia correspondiente. Esta circunstancia determina que verificado este supuesto normativo se extinga el derecho expectatio que genera el depósito de una solicitud de registro e imposibilita continuar el trámite del mismo con independencia de que se hayan

observado otros requisitos legales que pudiese exigir el proceso de registro de una solicitud de patente de invención o que la administración hubiese continuado formulando requerimientos en fase de fondo.

CONSIDERANDO 20: Que en virtud de la Resolución No.001-2011/DIR-ONAPI de fecha 26 de Agosto del 2011, emitida por el Director General de la ONAPI, en su artículo SEXTO dispone que: *“La solicitud depositada en Fase Nacional en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT, deberá realizar el pago de las tasas de mantenimiento de vigencia vencidas antes de cumplirse el primer aniversario de la fecha de entrada en fase nacional de la solicitud. Este pago se beneficiará del plazo de gracia de 6 meses que otorga el artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, para el pago de las tasas de mantenimiento de vigencia. Los pagos de las subsiguientes tasas anuales deberán ser realizados cada año a más tardar el día antes al aniversario de la fecha de la solicitud internacional. Esta obligación del solicitante se beneficiará del plazo de gracia de seis (6) meses que establece la ley nacional. La falta de pago de las tasas de mantenimiento conforme lo establece la legislación nacional produce de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso”.*

CONSIDERANDO 21: Que es pertinente aclarar que el solicitante indebidamente y transgrediendo lo dispuesto por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en su artículo 11, tomó como base la fecha del depósito en fase nacional, esto es 03 de febrero del 2010 y no la fecha de la solicitud internacional, que es 27 de noviembre del 2007. Esta última es la fecha a partir de la cual le inicia a correr el plazo para el pago de las tasas de mantenimiento, ya que su solicitud de patente se enmarca y debe estar sometido a lo dispuesto por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

(...)

CONSIDERANDO 23: Que tal como se evidencia en el cuadro anterior, a más tardar en fecha 26 de mayo del 2010 los solicitantes de la patente No. P2010-0048 debieron realizar el primer pago de la anualidad de dicha solicitud. Sin embargo el pago fue recibido con sobretasa en fecha 04 de febrero del 2011. Lastimosamente y pese a haberse publicado ya la Resolución No.001-2011/DIR-ONAPI de fecha 26 de Agosto del 2011 emitida por el Director General de la ONAPI, en el caso de la segunda tasa de anualidad esta no procedió a ser abonada conforme correspondía, pues debió ser realizada a más tardar en fecha 26 de mayo del 2011 siendo este pago hecho por el contrario en fecha 02 de febrero del 2012. Que no obstante ya haber entrado en vigencia la Resolución No.001-2011/DIR-ONAPI de fecha 26 de Agosto del 2011, que habilitó un periodo de gracia a los solicitantes de patentes bajo el amparo del PCT, el solicitante no cumplió con la diligencia debida y no obtemperó en proceder a cumplir con el pago oportuno de su segunda tasa de mantenimiento, deviniendo en caduca de pleno derecho y sin necesidad que mediara una declaración al respecto.

CONSIDERANDO 24: Que en virtud de lo anterior, en la especie la solicitud P2010-0048 del 03 de febrero del 2010 correspondiente a la Patente SISTEMA DE RIEGO RODADO POR CANAL CON PELÍCULA PLÁSTICA fue declarada caduca mediante Resolución No.159-2012 por la Dirección de Invenciones toda vez que la parte recurrente no había cumplido a tiempo con el pago de la segunda tasa de anualidad establecido en la Ley que regula la materia.

CONSIDERANDO 25: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente, esta alzada estima que procede la confirmación de la declaración de caducidad a la solicitud de registro No. P2010-0048 correspondiente a la Patente SISTEMA DE RIEGO RODADO POR CANAL CON PELÍCULA PLÁSTICA.

Resolución No.0058-2019 de fecha 13/06/2019 relativa a la solicitud de registro de patente "DERIVADOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS COMO MODULADORES S1P", expediente No. P2013-00009

CONSIDERANDO 14: Que siendo la solicitud de patente titulada "DERIVADOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS COMO MODULADORES S1P", registrada bajo el expediente No. P2013-0009, con fecha presentación internacional 08 de julio del 2011 y entrada en fase nacional en fecha 09 de enero del 2013 (momento para el cual no tenía tasas de anualidades vencidas y por ende no le aplica lo estipulado en el precitado artículo Sexto de la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI); en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del precitado artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, aunado a lo dispuesto en el artículo Cuarto de la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI; el pago de la primera tasa de mantenimiento de vigencia debió realizarse a más tardar el día 08 de enero del 2014²⁰; sin embargo, dicho pago fue efectuado el día 01 de julio del 2014, es decir, cuando ya habían transcurrido más de cinco meses del plazo límite del cual disponía la solicitante para dicho pago. De manera que ha sido un error del Departamento de Invenciones considerar que el pago correspondiente a la primera anualidad de mantenimiento de vigencia fue realizado dentro del plazo que establece la ley.

CONSIDERANDO 15: Que la segunda tasa de mantenimiento de vigencia de la solicitud de patente P2013-0009 venció el día 08 de julio del 2014, al aplicar a esta fecha los seis (06) meses de gracia establecidos por la Ley 20-00, la tasa de mantenimiento de vigencia correspondiente a la segunda anualidad debía pagarse a más tardar el día 08 de enero del 2015; sin embargo, el pago por este concepto fue efectuado el día 25 de Junio del año 2015, es decir, cuando ya había vencido el plazo de gracia que otorga la ley que rige la materia.

CONSIDERANDO 16: Que como se verifica en los considerandos ut supra, para el momento en que fueron realizados los dos primeros pagos por concepto de tasas de mantenimiento de vigencia de la solicitud de patente P2013-0009, ya estaba vencido el

²⁰ Del 08 de julio del 2011 al 08 de julio del 2013 habían transcurrido dos años, de manera que al día siguiente iniciaba a transcurrir el tercer año de la solicitud, por lo que vencía el plazo para el pago de la primera tasa de mantenimiento de vigencia. A esta fecha se le suman los seis (06) meses de gracia que establece la ley que rige la materia (con el debido pago de la sobretasa), de manera que la fecha límite para cumplir con este pago era el día 08 de enero del 2014.

plazo del cual disponía la solicitante para tales fines; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, esta solicitud devino en caduca de pleno derecho, pues el numeral 3 de dicho artículo es muy claro al establecer que *“La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo produce de pleno derecho la caducidad...”* De manera que fue un error del Departamento de Invencciones el indicar en la resolución hoy recurrida, que la solicitud de patente P2013-0009 caducó porque el pago correspondiente a la segunda anualidad fue efectuado fuera del plazo que establece la ley, cuando en realidad dicha solicitud caducó porque el pago correspondiente a la primera anualidad de mantenimiento de vigencia fue efectuado fuera del plazo que establece la ley, lo cual ha sido verificado por esta alzada.

CONSIDERANDO 17: Que la hoy apelante indica que *“...cometió un error humano al digitar de forma incorrecta el número de la solicitud de patente. Por lo que al momento en que fue a realizar el pago de la primera anualidad, la solicitud a la cual la oficina (...) estaba realizando el pago, no existía en el territorio dominicano...”*, es decir, admite que no cumplió con el pago de la tasa de mantenimiento de vigencia correspondiente a la primera anualidad, dentro del plazo establecido en la ley que rige la materia; o sea, reconoce que la solicitud estaba caduca cuando hizo dicho pago.

CONSIDERANDO 18: Que la hoy apelante argumenta que las invenciones e innovaciones constituyen un derecho fundamental y por ende la Oficina puede conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso. En ese sentido esta alzada tiene a bien precisar que dicha argumentación carece de pertinencia, toda vez que el presente caso trata de una solicitud de patente que aún estaba en fase de evaluación y durante esta etapa lo que existe es un derecho expectatio; de manera que hasta tanto no se concede la patente no existe un derecho de exclusiva al amparo de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; por tanto, la hoy apelante no tiene un derecho de Propiedad Industrial otorgado, o sea, no existe un bien jurídicamente protegido, de tal suerte que carece de lógica jurídica lo argumentado por la entidad (...).

CONSIDERANDO 19: Que la hoy apelante, refiere que el *“Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el cual instituye el re-establecimiento de derechos y si bien este derecho no está consagrado en la Ley, si lo está en un Trato (SIC) Internacional, el cual está por arriba de nuestra legislación.”* En tal sentido es preciso resaltar el hecho de que el mismo Tratado establece excepciones en relación a los plazos y a la luz de dicho Tratado y la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, las únicas excepciones son la Restauración del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el Derecho a la entrada en Fase Nacional; de manera que es incorrecta la interpretación que hace la apelante respecto del Tratado. Más aún, el derecho de exclusiva que genera una patente debe ser visto en el marco del respeto de la ley que tiene limitaciones y una razón de ser, reconocidas por el ordenamiento nacional e internacional.

(...)

CONSIDERANDO 22: Que al operar de pleno derecho la caducidad de una solicitud o registro de patente, por la falta de pago de las tasas de mantenimiento de vigencia; si el solicitante o titular, según sea el caso, efectúa el pago de tasa de mantenimiento fuera del plazo que le otorga la ley, como ocurrió en el presente caso, esto no cambia en nada las circunstancias de la solicitud; puesto que la caducidad es una disposición legal de carácter categórico que opera de pleno derecho y por tanto no existe manera de revertir sus efectos.

CONSIDERANDO 23: Que la solicitud de patente de invención No. P2013-0009, depositada en fase nacional el día 09 de enero del 2013, correspondiente a la Patente denominada “DERIVADOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS COMO MODULADORES S1P” presentada por la entidad (...), fue declarada caduca por la Dirección de Inventiones mediante la Resolución No. 046-2016 de fecha 01 de marzo del 2016, en virtud de que la solicitante no cumplió con lo que establece el artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, al no efectuar el pago correspondiente a la tasa de mantenimiento de vigencia dentro del plazo establecido, lo cual fue verificado por esta alzada. Es preciso reiterar el hecho de que para el momento en que la solicitante efectuó el primer pago de tasa de mantenimiento de vigencia (01 de julio 2014) ya estaba vencido el plazo del cual disponía para dicho pago.

CONSIDERANDO 24: Que independientemente de que la Oficina emite resoluciones declarando la caducidad de aquellas solicitudes de patentes que no han pagado la tasa de mantenimiento de vigencia o que han efectuado el pago fuera del plazo establecido por la ley; lo cierto es que la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial en el precitado artículo 28 establece que al no realizarse el pago dentro del tiempo establecido, la caducidad opera de pleno derecho.

Resolución No.0051-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la solicitud de registro de patente MÉTODO PARA PREPARAR DERIVADOS DEL FENIL OXIMETIL-NITRO-IMIDAZOL Y USO DEL MISMO bajo expediente No. P2015-0120

CONSIDERANDO 18: Que de lo precedentemente indicado se verifica que el pago de la primera tasa de mantenimiento de vigencia debió realizarse a más tardar el día 20 de noviembre del 2016²¹, esto así porque la solicitud de patente No. P2015-0120 fue

²¹ De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 20-00, el 22 de noviembre del 2014 venció el pago de la primera tasa de mantenimiento de vigencia, por lo que cuando la solicitud entró en fase nacional (20 de mayo del 2015) este pago ya estaba vencido. Sin embargo, por disposición del artículo Sexto de la resolución 001-2011/DIR-ONAPI, la solicitante disponía de un año, contado a partir de la entrada en fase nacional, para el pago de la tasa ya vencida (primera anualidad), beneficiándose además este pago de los seis meses de gracia que establece la norma. Es por ello que la fecha límite para el pago de la primera anualidad (mantenimiento de vigencia) era el 20/noviembre/2016.

depositada en la ONAPI el día 20 de mayo del 2015, al amparo del PCT, con fecha presentación internacional 22 de noviembre del 2012, por lo que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 20-00 aunado a los artículos Cuarto y Sexto de la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI, para el momento en que la solicitud de patente entró en Fase Nacional la primera tasa de mantenimiento de vigencia ya había vencido, sin embargo, se encontraba dentro del plazo de gracia.

CONSIDERANDO 19: Que también esta alzada ha podido verificar que para el momento en que la solicitud de patente P2015-0120 entró en Fase Nacional (20 de mayo del 2015), la segunda tasa de mantenimiento de vigencia no había vencido, por tanto, el cálculo para determinar la fecha de pago correspondiente a esta anualidad, debía ser realizado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, aunado al párrafo segundo del artículo Sexto de la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI²². Es decir, como la fecha de presentación internacional fue 22 de noviembre del 2012, la segunda tasa de mantenimiento de vigencia venció el día 22 de noviembre del 2015. Al considerar los seis meses de gracia establecidos en el precitado artículo 28 de la Ley 20-00, la tasa de mantenimiento de vigencia correspondiente a la segunda anualidad debió ser pagada a más tardar el día 22 de mayo del 2016. De ahí que ha sido erróneo el cálculo efectuado por el Departamento de Invenciones (ver considerando 6 numeral 8 de la presente resolución) para determinar la fecha de pago de la segunda tasa de mantenimiento de vigencia de la solicitud de patente objeto del presente caso.

CONSIDERANDO 20: Que como se verifica en los considerandos ut supra, para el 23 de noviembre del 2016, momento en que fue realizado el pago de la primera tasa de mantenimiento de vigencia de la solicitud de patente P2015-0120, ya estaba vencido el tiempo del cual disponía la solicitante para tales fines; pues, el mismo debió ser realizado a más tardar el día 20 de noviembre del 2016; en virtud de lo dispuesto por el artículo Sexto de la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI de fecha 26 de agosto del año 2011 del Director General, relativa a aspectos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

CONSIDERANDO 21: Que la hoy apelante argumenta que el titular de la solicitud de patente afirma haber procedido en su debido momento con los pagos, no solo de la primera y la tercera anualidad, sino también de la segunda anualidad y en el párrafo segundo de sus conclusiones del presente recurso de apelación administrativa solicita *“Disponer un plazo razonable a favor del solicitante para depositar las pruebas correspondientes al*

²² Los pagos de las subsiguientes tasas anuales deberán ser realizados cada año a más tardar el día antes al aniversario de la fecha de la solicitud internacional. Esta obligación del solicitante se beneficiará del plazo de gracia de seis (6) meses que establece la ley nacional.

pago de la Tasa de Mantenimiento correspondiente a la Segunda Anualidad (año 2015)”. Pese a que en virtud de lo indicado en los considerandos que anteceden, el aporte de la referida prueba de pago no generaría variación alguna en el estatus de la solicitud de patente; mediante instancia marcada con el número 0102-E/2018 de fecha 28 de mayo del 2018 emitida por la Consultoría Jurídica de esta Oficina y recibida por la hoy apelante en esa misma fecha, le fue otorgado un plazo adicional para el depósito de los alegados recibos de pago de tasa de mantenimiento de vigencia, sin embargo, estos no fueron aportados por la recurrente, de modo que los mismos no obran en el expediente evaluado.

CONSIDERANDO 22: Que en adición a ello esta alzada procedió a realizar una minuciosa revisión del expediente físico de la solicitud de patente P2015-0120, así como de nuestra base de datos, concluyendo que por concepto de mantenimiento de vigencia de la indicada solicitud, han sido efectuados tres pagos: uno el día 23 de noviembre del 2016, otro el día 25 de septiembre del 2017 y otro el 26 de septiembre del 2018; mismos que de conformidad a lo establecido en la ley que rige la materia, fueron realizados después de vencido el plazo del cual disponía la solicitante para el pago de cada cuota y el precitado artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial es muy claro al establecer que la falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en la ley produce de pleno derecho la caducidad.

(...)

CONSIDERANDO 24: Que al operar de pleno derecho la caducidad de una solicitud de patente o de una patente, por la falta de pago de las tasas de mantenimiento de vigencia; si el solicitante o titular, según sea el caso, efectúa el pago de tasa de mantenimiento fuera del plazo que le otorga la ley, como ocurrió en el presente caso, esto no cambia en nada las circunstancias de la solicitud, puesto que la caducidad es una disposición legal de carácter categórico y por tanto no existe manera de revertir sus efectos.

CONSIDERANDO 25: Que la solicitud No. P2015-0120 del 20 de mayo del 2015 correspondiente a la Patente denominada “MÉTODO PARA PREPARAR DERIVADOS DEL FENIL OXIMETIL- NITRO-IMIDAZOL Y USO DEL MISMO” presentada por la entidad (...), fue declarada caduca por la Dirección de Invenciones mediante la Resolución No. 432-2017 de fecha 28 de diciembre del 2017, en virtud de que el solicitante no cumplió con lo que establece el artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, al no efectuar el pago correspondiente a la tasa de anualidad de mantenimiento de vigencia dentro del plazo establecido por la ley que rige la materia, lo cual fue verificado por esta alzada. Es preciso reiterar el hecho de que para el momento en que la solicitante efectuó el primer pago de tasa de mantenimiento de vigencia (23 de noviembre 2016) ya estaba vencido el plazo del cual disponía para dicho pago.

Resolución No.0091-2019 de fecha 08/08/2019 relativa a la solicitud de registro de patente, MÁQUINA DE EMPAQUE Y PROCESO expediente No. P2013-00189

CONSIDERANDO 12: Que siendo la solicitud de patente de invención titulada “MÁQUINA DE EMPAQUE Y PROCESO”, registrada bajo el expediente No. P2013-0189, depositada en la ONAPI el día 21 de agosto del 2013, al amparo del PCT, como entrada en fase nacional de la solicitud internacional No. PCT/US2011/035687 de fecha 09 de mayo del 2011; en consideración con lo establecido en el artículo 11 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y reiterado en el precitado artículo cuarto de la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI de fecha 26 de agosto del año 2011 del Director General Relativa a aspectos del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la fecha de presentación de la solicitud es la fecha en que fue presentada internacionalmente; que para el caso objeto del presente análisis es el día 09 de mayo del 2011.

CONSIDERANDO 13: Que de acuerdo a lo establecido en el precitado artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el pago de la primera tasa de mantenimiento de vigencia de la solicitud P2013-0189 venció el 09 de mayo del 2013; de manera que cuando la solicitud fue depositada por ante esta Oficina (21 de agosto del 2013), ya estaba vencida la fecha del pago de dicha tasa; por lo que en virtud de lo que establece el artículo Sexto²³ de la precitada resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI, correspondía extender su fecha de pago dieciocho meses adicionales a partir de la fecha de depósito en la República Dominicana; por lo que la solicitante disponía hasta el día 21 de febrero del 2015 para realizar el pago correspondiente a la primera anualidad de la tasa de mantenimiento de vigencia; mismo que conforme se verifica en el considerando 07 letra b) de la presente resolución, fue efectuado el día 24 de abril del 2014, es decir, dentro del tiempo de gracia conferido por la resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI.

CONSIDERANDO 14: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y en concordancia con lo estipulado en el precitado artículo cuarto de la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI, el pago correspondiente a la segunda tasa de mantenimiento de vigencia de la solicitud de patente objeto del presente caso, vencía el día 09 de mayo del 2014 más el plazo de gracia de seis meses que otorga el numeral 2 del precitado artículo 28, extiende esta fecha hasta el 09 de noviembre del 2014. Que como se verifica en la letra c) del considerando 7 de esta resolución, el pago por este concepto fue efectuado el día 30 de junio del 2014, es decir, dentro del plazo de gracia que le otorga la Ley 20-00; sin embargo, el día 11 de agosto del 2014 la solicitante requiere el reembolso de este pago.

²³ La solicitud depositada en Fase Nacional en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), deberá realizar el pago de las tasas de mantenimiento de vigencia vencidas antes de cumplirse el primer aniversario de la fecha de entrada en fase nacional de la solicitud. Este pago se beneficiará del plazo de gracia de seis (6) meses que otorga el artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 15: Que de la revisión de los documentos que componen esta solicitud de patente, esta alzada ha evidenciado que durante la evaluación de la precitada solicitud de reembolso, un Examinador del Departamento de Invenciones advirtió que “no corresponde otorgarle la nota de crédito por la tasa pagada, ya que ésta corresponde al pago de la segunda anualidad, por el contrario se le debe solicitar que pague sobretasa por realizar el pago en fecha 30/Junio/2014.... en caso de otorgarle una nota de crédito caería en Caducidad por falta de pago de la 2da. Anualidad”

CONSIDERANDO 16: Que el artículo 3 numerales 4 y 14 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo establecen: “Principios de la actuación administrativa. En el marco del respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto, la Administración Pública sirve y garantiza con objetividad el interés general y actúa, especialmente en sus relaciones con las personas, de acuerdo con los siguientes principios: (...) 4. Principio de racionalidad: Que se extiende especialmente a la motivación y argumentación que debe servir de base a la entera actuación administrativa. La Administración debe actuar siempre a través de buenas decisiones administrativas que valoren objetivamente todos los intereses en juego de acuerdo con la buena gobernanza democrática. (...) 14. Principio de buena fe: en cuya virtud las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento legal de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

CONSIDERANDO 17: Que a la luz de los precitados principios, al hacer una valoración objetiva de los hechos acaecidos durante el conocimiento de la solicitud de patente de invención P2013-0189 titulada “MÁQUINA DE EMPAQUE Y PROCESO”, esta alzada considera que la Dirección del Departamento de Invenciones debió acoger la recomendación hecha por el Examinador en fecha 20/agosto/2014 respecto a la no procedencia del reembolso del pago efectuado el 30 de junio del 2014, correspondiente a la segunda tasa de mantenimiento de vigencia de dicha solicitud; toda vez que con el reembolso podrían verse afectados los intereses de la solicitante de la indicada patente.

CONSIDERANDO 18: Que si bien no corresponde a la administración velar para que los solicitantes cumplan con los pagos de las diversas tasas de servicio que de conformidad con la ley que rige la materia deben pagar las solicitudes de patentes; dada la particularidad que envuelve el presente caso, cuando la solicitante requirió el reembolso, el Departamento de Invenciones debió informarle que la tasa correspondiente a la segunda anualidad (pago de mantenimiento de vigencia) ya estaba vencida y que el plazo de gracia para cumplir con este pago también estaba a punto de vencer. Al autorizar el reembolso, la Oficina mantuvo en la solicitante la expectativa de que su solicitud continuaría el curso regular; sin embargo, posteriormente emite resolución declarando la caducidad de la solicitud P2013-0189 por no haber pagado la tasa correspondiente a la segunda anualidad de mantenimiento de vigencia. Preciso es resaltar que, en virtud del precitado principio de buena fe, la Administración está llamada a actuar con coherencia en el cumplimiento de su deber.

CONSIDERANDO 19: Que a fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre las fechas previstas para la realización de los pagos de mantenimiento de vigencia, a continuación presentamos el siguiente cuadro:

Presentación Internacional: 09-may-11
Deposito Nacional: 21-ago-13

	1era. Anualidad		2da. Anualidad	3era. Anualidad	
Pagos	(Art. 28 Ley 20-00 antes de comencar el 3er año. Art 4to Res 01 partiendo de la fecha de presentación internacional)	Fecha incluido tiempo de gracia (Art 6to. Res 01 gracia de 1 año despues de entrada en fase nacional + 6 meses gracia adicional)	** (Art. 28.1 Ley 20-00)	(Art. 28.1 Ley 20-00)	Fecha incluido tiempo de gracia (Art. 28.2 Ley 20-00)
Fecha Prevista	09/05/2013	21/02/2015	09/05/2014	09/05/2015	09/11/2015
Fecha en que fue realizado	24/04/2014		20/04/2015		07/07/2015
	4ta. Anualidad	5ta. Anualidad	6ta. Anualidad	7ma. Anualidad	
Pagos	(Art. 28.1 Ley 20-00)	(Art. 28.1 Ley 20-00)	(Art. 28.1 Ley 20-00)	(Art. 28.1 Ley 20-00)	Fecha incluido tiempo de gracia (Art. 28.2 Ley 20-00)
Fecha Prevista	09/05/2016	09/05/2017	09/05/2018	09/05/2019	09/11/2019
Fecha en que fue realizado	19/04/2016	05/05/2017	07/05/2018		***

** La segunda tasa de mantenimiento de vigencia fue pagada el 30 de junio del 2014, es decir, dentro del plazo de gracia y por tanto debía pagar la sobretasa. Dicho pago, luego fue indebidamente reembolsado; por lo que el pago efectuado en abril 2015 se convirtió en el pago de la segunda anualidad.

*** La séptima tasa de mantenimiento de vigencia se encuentra dentro del plazo de gracia que estipula el artículo 28 numeral 2 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y vence el sábado 09 de noviembre del 2019, fecha límite para cumplir con este pago y debe incluir el pago de la sobretasa. Al ser no laborable se traslada al lunes 11/noviembre/2019.

CONSIDERANDO 20: Que de lo precedentemente indicado se verifica que por concepto de tasa de mantenimiento de vigencia, a la fecha, la solicitud de patente de invención P2013-0189 denominada "MÁQUINA DE EMPAQUE Y PROCESO" tiene pendiente los siguientes pagos: Sobretasa 24 de la segunda anualidad; Sobretasa de la tercera anualidad.

CONSIDERANDO 21: Que la hoy apelante alega que el Departamento de Invenciones tiene el deber de informar al solicitante por los medios correspondientes sobre los pagos de anualidades pendientes y advertir las consecuencias del no cumplimiento de los mismos. En tal sentido es preciso resaltar que en función de la norma reguladora, esto no es deber del Departamento de Invenciones sino que es más bien responsabilidad de los solicitantes o titulares mantenerse alertas a realizar los pagos de sus anualidades dentro de los plazos previstos por la norma. Sin embargo, es preciso resaltar que el presente caso tiene la particularidad de que el solicitante cumplió con dicho mandato legal, es decir, efectuó el pago correspondiente a la segunda tasa de mantenimiento de vigencia dentro

²⁴ Artículo 28.- Tasas anuales. ... 2) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de una tasa anual, **mediante el pago de la sobretasa establecida**. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente, según el caso, mantiene su vigencia plena.

del plazo de gracia establecido por la ley que rige la materia y este pago fue indebidamente reembolsado por la Administración y posteriormente declarada la caducidad de la solicitud de patente, precisamente por el no pago de dicha tasa de mantenimiento de vigencia. La concurrencia de estos acontecimientos le otorgan características excepcionales al presente caso; dando lugar a que se realice una variación del fallo.

CONSIDERANDO 22: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente, esta alzada estima que procede revocar la resolución No. 261-2015 de fecha 31 de agosto del 2015 mediante la cual el Departamento de Inventiones declaró la caducidad de la solicitud de patente No. P2013-0189 titulada “MÁQUINA DE EMPAQUE Y PROCESO”

2.8.3 Efectos del no pago: Caducidad

Resolución No.0042-2016 de fecha 23/03/2016 relativo a la solicitud de registro de patente IMPLANTE POLIMÉRICO Y UN PROCESO PARA OBTENER UN IMPLANTE POLIMÉRICO expediente No. P2007-0026

CONSIDERANDO 9: Que en el proceso de registro de una patente debe observarse de manera estricta lo estipulado por la Ley que rige la materia, a los fines de garantizar la observancia del principio de legalidad que rigen los actos de la administración. Que en tal sentido y con independencia de otros requerimientos legales que demanda este proceso, el pago de la tasa de mantenimiento de una solicitud de registro de patente es un requisito fundamental que puede determinar el que un proceso se encuentre vigente o no.

CONSIDERANDO 10: Que la caducidad ha sido definida como la extinción del derecho a la acción por el transcurso del tiempo. Bajo esta premisa la Ley No. 20-00 en su artículo 28 numeral 3 estableció sancionar con la caducidad de pleno derecho a la solicitud de una patente cuando incumpla con la obligación de pago de la tasa de mantenimiento correspondiente. Esta circunstancia determina que verificado este supuesto normativo se extinga el derecho expectatio que genera el depósito de una solicitud de registro e imposibilita continuar el trámite del mismo, con independencia de que se hayan observado otros requisitos legales que pudiese exigir el proceso de registro de una solicitud de patente de invención.

CONSIDERANDO 11: Que siendo la solicitud de patente titulada IMPLANTE POLIMÉRICO Y UN PROCESO PARA OBTENER UN IMPLANTE POLIMÉRICO, registrada bajo el expediente No.P2007-0026, depositada en la ONAPI el día 06 de febrero del 2007, el pago de la primera tasa de mantenimiento debió realizarse antes de comenzar la tercera anualidad, esto es, antes del 06 de febrero 2009; extendiéndose esta fecha seis meses, en virtud de lo que establece el artículo 28 inciso 2 de la Ley 20-00, que estipula un plazo de gracia; por lo que la solicitante podía realizar su pago hasta el día 06 de agosto del 2009. Que como se ha verificado y tal como lo ha expresado la hoy apelante en la cuarta página, párrafo tercero de su recurso, el primer pago de la tasa de mantenimiento

de su solicitud fue realizado “*un mes después de haberse cumplido el plazo*”, esto es, el día 11 septiembre del 2009, momento para el cual estaba ventajosamente vencido el tiempo de gracia establecido por la ley.

CONSIDERANDO 12: Que la hoy apelante justifica su falta alegando que la tardanza en el pago de la tasa de mantenimiento fue debido a la pérdida de información en sus ordenadores, dentro de las cuales se encontraban las instrucciones dadas por el propietario de la solicitud de la patente en cuanto a que procediera con el pago de la primera tasa de mantenimiento de su solicitud y que dicha pérdida fue producto de una mudanza de sus oficinas llevada a cabo en el mes de abril del 2009; así mismo indica que la pérdida de información se debió a un problema tecnológico en el sistema de cómputos de su despacho, provocado por un alto voltaje en el sistema eléctrico. Sin embargo, es preciso señalar que la ley que rige la materia no hace excepción respecto a las causales de la falta de pago, basta con que el mismo no se efectúe dentro del tiempo establecido, como ocurrió en el presente caso, para que la solicitud de patente se encuentre caduca de pleno derecho, conforme lo establece el numeral 3 del artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

(...)

CONSIDERANDO 16: Que independientemente de que la Oficina emite resoluciones declarando la caducidad de aquellas solicitudes de patentes que no han pagado la tasa de mantenimiento; lo cierto es que la Ley No. 20-00 en su artículo 28 establece que al no realizarse el pago dentro del tiempo establecido, la caducidad opera de pleno derecho.

2.9 Plazo de Protección

Resolución No. 0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de compensación de plazo de la vigencia de la patente de Invención denominada "COMPUESTOS DE PIRIDIN [3,4-B] PIRAZINONAS, SUS SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE PDE5", bajo registro No.P2007-0080.

CONSIDERANDO 7º: Que en el caso de la legislación de la República Dominicana la Ley 20-00 establece que la Patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Nótese que esta disposición es la normativa vigente hasta el 1ero de marzo del 2008.

CONSIDERANDO 8º: Que todo sistema jurídico, al analizar el tema de la duración de una patente, entiende que la defensa del derecho de exclusiva del inventor no puede sustraerse al criterio de temporalidad sin que al hacerlo se lesione el interés de la sociedad en su conjunto, al retrasar el ingreso en el dominio público de una patente ya vencida. Por lo tanto, en el análisis de la ponderación de una extensión de su vigencia la ONAPI está obligada a tomar en cuenta el posible daño que se infiera a la sociedad en general, al

dilatar la entrada de un conocimiento o desarrollo al dominio público. Esto así, porque el dominio público es patrimonio colectivo, mismo que se ve perjudicado por la extensión irregular de un derecho temporal a favor del inventor.

2.10 Extensión del Plazo de Protección de la Patente

2.10.1 Objetivo

Resolución No.0055-2017 de fecha 28/09/2017 relativo a la solicitud de registro de patente FORMULACIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE SIMVASTATINA Y EZETIMIBA, bajo expediente No. P2008-0034

CONSIDERANDO 26º: Que la prerrogativa de la compensación está íntimamente relacionada con el proceso, pues se refiere a situaciones de demoras no justificadas que pudiera tener la administración en el trámite de registro que sigue una solicitud de patente. La compensación pretende extender la vigencia de una patente y su consecuente derecho de exclusiva ante el retraso irrazonable en que pudiera incurrir el Estado en la tramitación; esta circunstancia reafirma su naturaleza de excepción. (...)

Resolución No. 0004-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de compensación de plazo de la vigencia de la patente de Invención denominada 5-CLORO-3-(4-METASULFONILFENILO)-6-METIL-[2,3'] BIPYRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS", , bajo registro No. No. P200100175.

CONSIDERANDO 48º: Que es pertinente precisar que contrariamente a lo indicado por la hoy recurrente, esta alzada estima que las circunstancias que se evalúan por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que se refieren en el documento WT/DS170/AB/R, son supuestos de hechos distintos a los que aborda el presente caso, toda vez que el mismo no se trata del reconocimiento del derecho de exclusiva propiamente dicho que concede una patente, sino de un aspecto relativo a circunstancias como es la demora o retraso irrazonable en que incurre el Estado en la tramitación de una solicitud de patente, que antes del 1 de marzo del 2008 no estaba sancionada y que luego de esa fecha acarrea como consecuencia para el mismo la posibilidad de tener que extender la protección de una patente más allá del plazo de 20 años que se reconocen en los ADPIC como un estándar de protección.

2.10.2 Nueva figura jurídica

Resolución No. 0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de compensación de plazo de la vigencia de la patente de Invención denominada "COMPUESTOS DE PIRIDIN [3,4-B] PIRAZINONAS, SUS SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE PDE5", bajo registro No.P2007-0080.

CONSIDERANDO 9º: Que la compensación al plazo de vigencia de la Patente de invención o el ajuste al término de la patente para compensar por retrasos irrazonables en el otorgamiento de la misma, es una figura que la legislación dominicana y en particular la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial no contemplaba con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA). Que en materia de Propiedad Industrial a los fines de implementar las obligaciones estipuladas en el Capítulo 15 del DR-CAFTA relativas a Derechos de Propiedad Intelectual, cada parte del Acuerdo debió realizar un proceso de modificación de la legislación nacional a los fines de incorporar y desarrollar las obligaciones previstas en el mismo. Al respecto, conviene indicar que la figura del ajuste al término de la patente se encuentra prevista bajo los artículos 15.9.6 y 15.12 del DR-CAFTA.

CONSIDERANDO 10º: Que el artículo 28 del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados establece: *“Aplicación de los tratados. Irretroactividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo”*.

CONSIDERANDO 11º: Que las nuevas obligaciones previstas bajo el Capítulo 15 del DR-CAFTA constituyen disposiciones que van más allá de los estándares mínimos reconocidos bajo el Sistema Multilateral de Comercio en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Claramente estas circunstancias no fueron desconocidas por los Estados Parte en las negociaciones del DR-CAFTA y por ello el Acuerdo con esta previsión contempla en el artículo 15.1.13 relativo a las disposiciones Generales que: *“Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado”*.

En adición a ello los Estados Parte convinieron un apartado bajo el Capítulo 15 del DR-CAFTA que contempla que las Partes podrían diferirse en la implementación de ciertas medidas. Notoriamente esto obedece a la imperiosa necesidad de observar la realidad

nacional y poder cumplir con los nuevos estándares de propiedad Intelectual que demandaba el DR-CAFTA para los Estados Parte. Este es el caso del artículo 15.9.6 relativo al ajuste al término de la patente que debía implementarse en el caso de República Dominicana en un período de un año contado a partir de la entrada en vigor del DR-CAFTA y que se encuentra previsto bajo el artículo 15.12.2 literal b) que se refiere de manera específica a las obligaciones de implementación en el tiempo en materia de Propiedad Intelectual.

CONSIDERANDO 12°: Que a los fines del presente caso resulta de suma importancia indicar que para adecuar la legislación nacional a las disposiciones del Tratado en materia de Propiedad Intelectual y que el mismo en consecuencia pudiera entrar en vigor, se procedió a la promulgación de la Ley No.424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA) del 20 de noviembre del 2006.

CONSIDERANDO 13°: Que el artículo 2 del Título I, del Capítulo I de la Ley No.424-06, que modifica el artículo 27 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial dispone que:

“La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana, salvo lo que se establece en los Párrafos del presente Artículo.

Párrafo I. De la compensación del plazo de vigencia de las patentes de invención.

1. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones en los casos en que dicha Dirección hubiere incurrido en un retraso irrazonable, entendiéndose por “retraso irrazonable” aquel imputable a la Dirección de Invenciones en el otorgamiento del registro de una patente de más de cinco (5) años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres (3) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior.

2. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones, en los casos que la autoridad competente del permiso de comercialización hubiere incurrido en un retraso irrazonable en el proceso de la primera aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, protegido por una patente de invención vigente, y se verifique una reducción del período de comercialización exclusivo del producto, como resultado de dicho retraso. Para efectos de este numeral se considerará que la autoridad competente incurrió en un retraso irrazonable si excede un plazo mayor de dos (2) años y seis (6) meses desde que se solicitó la aprobación de comercialización.

3. A efectos de lo regulado en los numerales anteriores: a) La solicitud se hará, bajo sanción de caducidad, dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir:

i) de la expedición de la patente a que se refiere el numeral 1;
ii) de la autorización de comercialización a la que se refiere el numeral 2; b) Estas disposiciones sólo aplicarán a las patentes vigentes en la República Dominicana. c) La Dirección de Invenciones compensará el valor de un (1) día por cada un (1) día de retraso hasta el máximo previsto en los párrafos 1 y 2. d) Para el cómputo de la compensación establecida en el numeral 1, los períodos imputables a acciones del solicitante no se tomarán en cuenta."

CONSIDERANDO 14°: Que como complemento a lo anterior, la misma Ley 424-06 en su artículo 33 aclara lo siguiente: "Lo prescrito en el Artículo 2, del Título I, del Capítulo I, de la presente ley, en lo relativo al Párrafo I del Artículo 27 de la Ley 20-00, entrará en vigencia un (1) año después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos". Como se observa, la norma transcrita es clara al establecer que aunque el DR-CAFTA entró en vigor en fecha 1ero de marzo del 2007, las disposiciones del artículo 2 antes transcrito, cobraron vigencia a partir del 1ero de marzo del año 2008.

Resolución No. 0004-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de compensación de plazo de la vigencia de la patente de Invención denominada 5-CLORO-3-(4-METASULFONILFENILO)-6-METIL-[2,3'] BIPYRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS", , bajo registro No. No. P200100175.

CONSIDERANDO 10°: Que es preciso referir que en los Tratados de Libre Comercio que suscribió Estados Unidos con Colombia, Perú y Panamá la extensión del término de las patentes farmacéuticas fue una opción para las partes, no una obligación y tanto Perú como Colombia, mediante una enmienda al TLC excluyeron las patentes farmacéuticas del beneficio de una posible extensión del plazo de vigencia. Más aún, para aquellas patentes que tienen contemplada una posible compensación, Perú tiene establecida la norma de aplicación, la cual indica de manera expresa la forma en que se aplicará la figura de la compensación y cómo debe procederse para el cálculo del tiempo. Por lo antes expuesto, para hacer una extrapolación, hay que tomar en consideración el acuerdo al que haya arribado cada país y el contexto histórico en que firmó el Tratado. En la legislación dominicana resulta obvio que la compensación tiene que ser acorde a lo establecido en la ley y por ende se toma a partir de la vigencia del supuesto, ya que de lo contrario se haría una aplicación retroactiva; de manera pues que la valoración de las solicitudes de compensación del plazo de vigencia de las patentes sólo aplica a las solicitudes de fechas posteriores a la entrada en vigencia del DR-CAFTA.

CONSIDERANDO 11°: Que el tema reviste tanta importancia que el estándar ha sido objeto de amplias discusiones no sólo a lo interno de los países que han negociado el TLC, sino que inclusive en el mismo Estados Unidos ha sido tema de debates en las más altas instancias, lo cual denota la gran relevancia del problema. La discusión se ha centrado básicamente en las patentes farmacéuticas, en virtud de que una ampliación del plazo de vigencia de este tipo de patente tendría un impacto altamente negativo para los países en

vía de desarrollo, como es el nuestro, porque conllevaría a más atraso y estancamiento científico y tecnológico, generaría un incremento en el gasto en salud, demoraría el acceso al mercado de medicamentos económicos, y por vía de consecuencia afectaría a los sectores más vulnerables de la población (los que tienen menos recursos); con lo que sin lugar a dudas se vería menoscabado el derecho a la salud. Esto evidencia lo delicada que es la aplicación de la figura de la compensación, porque objetivamente genera un impacto en el tiempo de protección de una patente, la cual si no se pondera adecuadamente podría verse indebidamente extendida. Es por ello que nuestro legislador tomó en cuenta al consumidor, mal podría interpretarse lo contrario, pues lo que se persigue es el bien colectivo.

CONSIDERANDO 12°: Que por lo antes indicado esta alzada considera que la administración tiene que ser muy minuciosa al evaluar cuáles casos cumplen con los presupuestos que establece la figura de la compensación para evitar la afectación del derecho a la salud y el dominio público.

Resolución No. 0004-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de compensación de plazo de la vigencia de la patente de Invención denominada 5-CLORO-3-(4-METASULFONILFENILO)-6-METIL-[2,3'] BIPYRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS", , bajo registro No. No. P200100175.

CONSIDERANDO 51°: Que resulta importante citar como referente normativo de relevancia para el presente caso las disposiciones de la norma de implementación del DR-CAFTA en Costa Rica, la Ley No. 8632, la cual establece: "TRANSITORIO II.-Las disposiciones incorporadas en los párrafos 2.- al 5.- del artículo 17 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867, de 25 de abril de 1983, se aplicarán a todas las solicitudes de patentes que se presenten a partir de los doce meses siguientes a la fecha de publicación de esta Ley". Claramente Costa Rica, Estado Parte del CAFTA, recoge el compromiso establecido por este Tratado en lo relativo a las Patentes que deben beneficiar de la figura de la Compensación del Plazo de Vigencia y evidencia la adecuada aplicación de la ley en el tiempo para el nuevo estándar. Una interpretación contraria constituiría una aplicación retroactiva de los compromisos asumidos a partir del CAFTA.

CONSIDERANDO 52°: Que si se compara el tiempo que asigna el Tratado para que entre en vigencia el compromiso relativo a la Compensación, tanto a Costa Rica bajo el artículo 15.12.2 a),i como en el caso de la República Dominicana bajo el 15.12.2 letra b), ii ambos tenían el mismo tiempo para la puesta en vigencia del compromiso previsto bajo el artículo 15.9.6 del Tratado; por ende el criterio para la aplicación del nuevo estándar debe ser el mismo.

2.10.3. Aplicación de la Ley en el Tiempo

Resolución No. 0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de compensación de plazo de la vigencia de la patente de Invención denominada "COMPUESTOS DE PIRIDIN [3,4-B]

PIRAZINONAS, SUS SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE PDE5", bajo registro No.P2007-0080.

CONSIDERANDO 15°: Que de acuerdo con la teoría del acto administrativo la ley nueva no puede impactar los actos administrativos que hayan sido perfeccionados antes de su entrada en vigencia. Si se trata de un acto administrativo complejo, la ley nueva no puede afectar aquellos actos previos ya cumplidos o perfeccionados.

CONSIDERANDO 16: Que la fecha de solicitud de la patente objeto del presente proceso fue 20 de abril de 2007, con lo que se desprende que es un acto anterior a la fecha de entrada en vigor del Tratado y de su Ley de Implementación; por lo que no califica para solicitar la compensación de tiempo de vigencia, pues hacerlo constituiría una aplicación retroactiva y una transgresión al artículo 110 de la Constitución de la República. Recordar que la figura de la compensación conforme el Tratado y la Ley No. 424-06 entró en vigor a partir del 01 marzo del 2008.

(...)

CONSIDERANDO 24°: Que en función de lo anterior, dada la importancia sustancial del tema relativo a la aplicación de la ley en el tiempo, el cual constituye el fundamento de la decisión hoy apelada, por razones metodológicas se impone razonar prioritariamente en torno a este tema y determinar en el caso que hoy nos convoca, la aplicación o no del artículo 2 del Título I, del Capítulo I de la Ley No.424-06, que modifica al artículo 27 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, norma relativa a la figura de la compensación del plazo de vigencia invocada por la hoy recurrente para la patente No. P2007-0080 cuya fecha de solicitud de registro fue el 20 de abril del 2007.

CONSIDERANDO 25°: Que el Tribunal Constitucional ha expresado de manera reiterada que "Al resultar la calidad o legitimación activa una cuestión de naturaleza procesal-constitucional, la misma constituye una excepción al principio de la aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo" (TC/0013/12, de fecha 10 del mes mayo del año 2012). Esto así porque los aspectos de procedimiento no pueden ser juzgados sino conforme a la norma vigente al momento en que fueron iniciados. Que esta alzada considera que la fecha de presentación de la solicitud de una patente, dado su particular sistema de reconocimiento, determina la ley aplicable a todo el procedimiento que lo regula y el beneficio o no de la figura de la compensación, lo cual no ocurre en el presente caso, toda vez que la solicitud de patente se presentó en fecha 20 de abril del 2007 y la figura de la compensación entró en vigencia el día 01 de marzo del año 2008.

CONSIDERANDO 26: Que es evidente que nuestro legislador conforme lo refleja la Ley No.424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre República

Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA) ha querido y así lo estableció como se comprueba en los considerandos que anteceden, que sólo se beneficiarían de la figura de la compensación las solicitudes depositadas a partir del 1 de marzo de 2008; por lo que antes de esta fecha no tiene aplicación la figura de la compensación.

CONSIDERANDO 27: Que está demostrado que las solicitudes de patentes que se encontraban en proceso de evaluación con anterioridad a la entrada en vigor del DR-CAFTA quedan fuera del alcance de las nuevas disposiciones procesales y de las sanciones administrativas establecidas por el Art. 15.9.6 y contenido en el nuevo texto legal del artículo 27, puesto que el acto generador de derechos se verifica al momento de la solicitud; son actos ocurridos antes de la entrada en vigor del Tratado y en consecuencia no generan obligaciones y si no generan obligaciones mal podrían solicitar el beneficio de la compensación.

CONSIDERANDO 28: Reiteramos que reconocer la posibilidad de extender el término de vigencia de una patente a solicitudes de patentes presentadas antes del 1 de marzo del 2008, por el sólo hecho que fueron concedidas con posterioridad a la fecha indicada, constituye un error en el análisis de la norma de implementación y la sistemática que debe regir el proceso interpretativo de la legislación vigente, pues el nuevo estándar no puede ser considerado para actos anteriores al 1ero. de marzo del 2008.

CONSIDERANDO 29: Que el nuevo artículo 27 párrafo 1 de la Ley 20-00 no es una regla sobre derechos sustantivos de patentes sino sobre el procedimiento de examen. El párrafo nuevo no trata sobre la duración de la patente, sino de la duración máxima (razonable) del examen. Tal es así que la patente objeto de análisis posee un título en donde se establece el reconocimiento de su derecho sustantivo por un período de veinte (20) años, es decir, que está protegida hasta el 20 de abril del año 2027 y en consecuencia no existe una afectación al reconocimiento de sus derechos de propiedad intelectual.

CONSIDERANDO 30: Que el artículo 52 de la Constitución Dominicana establece que *“Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley”*. En tal sentido los derechos de exclusiva que genera una patente deben ser vistos en el marco del respeto de la ley que tiene limitaciones, como lo es el plazo de vigencia, y una razón de ser, reconocidas por el ordenamiento nacional. La Ley 20-00 del 08 de mayo del 2000 en su parte considerativa indica 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 promuevan el desarrollo socio-económico y tecnológico del país”*. En consecuencia el rol del Estado y sus autoridades es el de realizar una asignación eficiente de los derechos de exclusiva por un

tiempo determinado y con respeto a la ley por el impacto que tendría en la sociedad su inobservancia.

CONSIDERANDO 31: Que para poder considerar la hipótesis de la favorabilidad de la norma y justificar una aplicación retroactiva de la ley, se hace necesario entonces considerar las dos dimensiones de este tema:

1) la del titular de un derecho de exclusiva que desea beneficiarse de una figura que no estaba en el ordenamiento jurídico al momento de su solicitud, ya que, ciertamente, la única inferencia o certidumbre de derecho que tenía era lo establecido en la Ley 20-00 antes de la reforma. Los beneficios incorporados posteriormente no les son aplicables (la extensión del plazo de vigencia que produce la figura de la compensación) porque perjudica los derechos adquiridos de un tercero, que es la sociedad y

2) la sociedad que reconoce que el Estado conceda un derecho exclusivo pero por un tiempo limitado, a cambio de la divulgación de la tecnología y que vencido el periodo de exclusiva se propiciará un régimen de competencia, en el cual podrán ingresar nuevos actores y ésta se beneficie. La ampliación del periodo monopólico de la patente incrementa las probabilidades de prácticas anticompetitivas, por ejemplo, en relación a condiciones establecidas en las licencias otorgadas a terceros (con los consiguientes efectos en términos de bienestar y perjuicios al consumidor).

De ahí que considerar la extensión del plazo de vigencia de una patente como un trámite administrativo en el que no existe una contraparte, resulta grave y erróneo, pues en definitiva niega la existencia de la sociedad, mina las bases mismas del sistema de Patentes, afecta a los consumidores, a nuevos inventores y despoja al Estado y sus autoridades de sus atribuciones como garante del equilibrio entre los derechos de las partes involucradas y la asignación eficiente de los derechos de exclusiva por un tiempo determinado y con respeto a la ley y la Constitución de la República.

(...)

CONSIDERANDO 32°: Que la Constitución de la República Dominicana en su artículo 110 preceptúa que *“La Ley sólo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté sub judice o cumpliendo condena. En ningún caso los Poderes Públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”*. De esto se deriva que la irretroactividad de la ley es un principio fundamental consignado en nuestra Ley Sustantiva, garante de la Seguridad Jurídica y sustentador del Estado de Derecho.

CONSIDERANDO 33°: Que la aplicación retroactiva de una norma es aquella que se produce para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia la nueva norma, es decir antes de su aplicación inmediata.

CONSIDERANDO 34°: Que al analizar el párrafo I numeral 1 del nuevo artículo 27 de la Ley 20-00, el supuesto de la norma se refiere al proceso de registro de una patente y que

verificadas determinadas circunstancias en el proceso de registro como es la presencia de *“retraso irrazonable en el otorgamiento del registro de una patente de más de cinco (05) años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres (03) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior”* se produce una consecuencia que es la posibilidad de evaluar una compensación que puede involucrar una extensión del tiempo de vigencia. Por tanto no es el acto de concesión, el que determina qué patentes deben beneficiarse del nuevo estándar.

CONSIDERANDO 35: Que reconocer hechos o situaciones jurídicas ocurridas antes del 01 de marzo del 2008, como pretende la recurrente, bajo el supuesto del nuevo estándar, constituiría una aplicación retroactiva de la ley, transgrediendo lo estipulado en el artículo 110 de nuestra Carta Magna.

CONSIDERANDO 36°: Que el capítulo 15 del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) en su apartado 15.1.13 hace la siguiente salvedad *“Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado”*. De ello se deduce que, conforme a los términos categóricos de la norma, cuya ratio legis denota la previsión del legislador en virtud de la consecuencia social de la norma aplicada, el tratado en cuestión, no tiene una aplicación irrestricta, ya que su alcance queda limitado a los actos ocurridos luego de su entrada en vigor. Dicho esto, cobra especial relevancia la implicación jurídica que deriva de la presentación oficial de una solicitud de patente, esto es, la consecuente apertura del plazo de vigencia del registro.

2.10.4 Importancia de la Fecha de Presentación de Solicitud

Resolución No. 0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de compensación de plazo de la vigencia de la patente de Invención denominada "COMPUESTOS DE PIRIDIN [3,4-B] PIRAZINONAS, SUS SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE PDE5", bajo registro No.P2007-0080.

CONSIDERANDO 17°: Que la patente y la solicitud de patente producen una serie de efectos. Estos efectos son el reconocimiento, luego de un riguroso proceso de evaluación, de una protección conferida por un período de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Esta regulación responde a la naturaleza de la protección de una patente en donde el factor tiempo constituye un aspecto clave para determinar qué es innovador y los efectos en la prelación para acceder a un registro. No se trata de un mandato arbitrario del legislador dominicano sino que responde a estándares internacionales debidamente consensuados en materia de patentes y que se contemplan en normas como el artículo 4, literal "a", numeral primero del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y el artículo 33 del Acuerdo sobre los Aspectos de

los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de los cuales la República Dominicana es parte.

CONSIDERANDO 18°: Que el límite temporal del derecho de patentes está vinculado con la naturaleza del mismo, ya que esta constituye una excepción al principio general de libre competencia y el interés general requiere que el progreso técnico e industrial de la sociedad no pueda verse paralizado. Por ello, luego de concluido el período de exclusividad la innovación pasa al dominio público, por lo cual la extensión inapropiada del período de vigencia de una patente genera impacto negativo en el interés general.

CONSIDERANDO 19°: Es pertinente indicar que el artículo 27 de la Ley No. 20-00 modificado por el artículo 2 de la Ley No.424-06 reviste una singular importancia ya que establece claramente el momento a partir del cual nace el derecho relativo a la vigencia de un registro de patente y como regla general establece que *“la patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana”*. La fecha de solicitud de una patente es un aspecto clave a considerar en el proceso de patentes y responde a la previsión que hace la ley de la protección provisional, es decir, desde el momento en que se publica la solicitud hasta que se concede la patente existen ya unos derechos, y dentro de ellos uno de los derechos imprescindibles para el otorgamiento de la patente, como es el derecho de prioridad, atribuido como el derecho de preferencia que confiere la institución de registro al inventor por encima de cualquier otra solicitud de un tercero a los fines de examinar su solicitud de patente.

CONSIDERANDO 20°: Que de lo antes indicado puede inferirse con facilidad, que independientemente de que en materia de patentes el acto de concesión es constitutivo de derechos, lo cierto es que, a los términos de la norma, el plazo de vigencia de una solicitud de patente formalmente presentada, se genera y computa a partir del momento de la presentación formal de la solicitud en la República Dominicana; siempre que la misma devenga en una concesión. La presentación de la solicitud de patente es un acto concreto, que surte efectos concretos y que marca una situación jurídica definitivamente constituida; por ende el período de protección no corre a partir de la concesión, sino a partir de la fecha de la presentación inicial de la solicitud de la patente.

CONSIDERANDO 21°: Que esta particularidad hace sentido precisamente porque se trata de una innovación que se evalúa a la luz de un momento determinado, pues el conocimiento está en constante desarrollo y los requisitos de patentabilidad: novedad, aplicación industrial y nivel inventivo deben ser evaluados justamente considerando la fecha de presentación de la solicitud. Finalmente, concedida la patente el titular tiene derecho a perseguir las acciones de infracción que tuvieron lugar en el ínterin del proceso

de registro y que esto lo puede realizar justamente por la forma en que se computa el período de vigencia y la especial naturaleza que tiene una patente.

CONSIDERANDO 22º: Que el proceso de concesión de una patente es un acto administrativo complejo lo que significa que el acto de concesión de la patente depende de la validez de otros actos previos que le están conexos. En el caso de la República Dominicana el acto de concesión de la patente depende de los actos descritos en los artículos 11, 12, 19, 21 y 22 de la Ley 20-00, en secuencia: presentación de solicitud, pago de tasas de servicio, examen de forma, publicación, examen de fondo, publicación de concesión. En cada una de estas fases hay una serie de requisitos con los cuales debe cumplir el solicitante y una serie de evaluaciones que debe realizar la Oficina.

Durante la fase de Examen de Forma la Oficina formula una serie de requerimientos al solicitante; una vez concluido dicho examen y transcurrido el plazo establecido por la ley, la ONAPI procederá con la publicación de la solicitud de patente y cualquier persona interesada podrá presentar observaciones fundamentadas respecto a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud, consignando los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes. Dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparición del aviso de publicación de la solicitud, el solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo.

Cumplido este requisito inicia la fase del Examen de Fondo durante la cual la Oficina examinará la solicitud de patente para determinar si cumple con lo establecido en el numeral 2 y siguientes del artículo 22 de la Ley 20-00, en caso de no cumplir con alguno de ellos la Oficina notificará al solicitante para que complete la documentación presentada. Concluida esta fase y validado que cumple con los requisitos establecidos por la ley, la Oficina concederá la patente.

CONSIDERANDO 23º: Que la prerrogativa de la compensación está íntimamente relacionada con el proceso, pues se refiere a situaciones de demoras no justificadas que pudiera tener la administración en el trámite de registro que sigue una solicitud de patente. La compensación pretende extender la vigencia de una patente y su consecuente derecho de exclusiva ante el retraso irrazonable en que pudiera incurrir el Estado en la tramitación; esta circunstancia reafirma su naturaleza de excepción. Por ello, la fecha de depósito de la solicitud de una patente constituye un elemento clave para determinar la aplicación de esta prerrogativa, bajo el nuevo estándar incorporado con la modificación de la Ley 20-00.

Será a partir de la fecha de solicitud y bajo las nuevas disposiciones en rigor desde el 1ero. de marzo del año 2008 que la Administración deberá observar que se sanciona la demora del Estado en beneficio de un potencial titular de una solicitud depositada luego de la entrada en vigor de la norma. Interpretar lo contrario llevaría a gravar actos de la administración en un momento en el cual la ley no preveía la sanción por demora y

conceder el beneficio de extender un derecho de exclusiva no contemplado por la Ley 20-00 antes del 1ero. de marzo del año 2008; configurándose una transgresión al principio de no retroactividad de la ley consagrado desde nuestra primera Constitución, con ligeras variantes, y contemplado en nuestra actual Carta Sustantiva en el artículo 110.

Resolución No. 0004-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de compensación de plazo de la vigencia de la patente de Invención denominada 5-CLORO-3-(4-METASULFONILFENILO)-6 - METIL-[2,3'] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS", , bajo registro No. No. P200100175.

CONSIDERANDO 41°: Que la aplicación retroactiva de una norma es aquella que se produce para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia la nueva norma, es decir, antes de su aplicación inmediata y con sus pretensiones, la hoy apelante procura que se haga una aplicación retroactiva de la ley, porque pretende alterar un derecho ya otorgado, como lo es el reclamo de prioridad, el cual surte efecto desde el momento de la solicitud, dando concomitantemente inicio al período de explotación exclusiva, en caso de que la patente fuese concedida. Este es un acto generador de derecho de prioridad, aún cuando esté pendiente por decidir las cualidades de innovación de la solicitud depositada.

2.10.5 Competencia para conocer del proceso

Resolución No. 0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de compensación de plazo de la vigencia de la patente de Invención denominada "COMPUESTOS DE PIRIDIN [3,4-B] PIRAZINONAS, SUS SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE PDE5", bajo registro No.P2007-0080.

CONSIDERANDO 37: Que la compensación del plazo de vigencia de las patentes de invención es competencia exclusiva de la Dirección de Invenciones, dependencia de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, la cual a su vez está adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, conforme lo establece la Ley 20-00 en el artículo 138 y en especial el 145, el cual copiado textualmente dice: "Artículo 145.- De los departamentos de signos distintivos y de invenciones. 1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial tendrá un departamento de signos distintivos y otro de invenciones. El reglamento podrá crear otros departamentos. 2) Corresponde al departamento de signos distintivos intervenir en lo relativo a marcas, nombres comerciales y denominaciones de origen o geográficas. 3) Corresponde al departamento de invenciones intervenir en lo relativo a patentes, diseños industriales y modelos de utilidad."

2.10.6 Cómputo de la compensación

Resolución No.0055-2017 de fecha 28/09/2017 relativo a la solicitud de registro de patente FORMULACIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE SIMVASTATINA Y EZETIMIBA, bajo expediente No. P2008-0034

CONSIDERANDO 6º: Que al revisar la documentación que conforma el expediente pudimos hacer las siguientes apreciaciones: (...)

f) La Dirección de Invenções desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la expedición de la resolución de concesión de la patente hizo una serie de requerimientos a las solicitantes, esto es durante la fase de examen de forma y fondo. Las solicitantes a su vez hicieron modificación a su solicitud. Con esto se evidencia que en esta etapa del proceso existen tiempos que son imputables al administrado, de manera que no se trata de un proceso lineal, como pretenden hacer entender las recurrentes. (...)

2.10.11 Procedencia de la compensación

Resolución No. 0004-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de compensación de plazo de la vigencia de la patente de Invención denominada 5-CLORO-3-(4-METASULFONILFENILO)-6-METIL-[2,3'] BIPYRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS", , bajo registro No. No. P200100175.

CONSIDERANDO 49º: Que por todo lo antes expuesto, esta alzada corrobora con el razonamiento sustentador de la decisión apelada, en el sentido de que únicamente serán susceptibles de invocar la compensación en el tiempo de vigencia de las patentes otorgadas en la República Dominicana, las solicitudes que hayan tenido fecha oficial de presentación nacional a partir del 1ero. de marzo del año 2008, conforme a lo estipulado en el artículo 33 de la Ley No. 424-06 de implementación de DR-CAFTA.

2.11 Nulidad de Patentes

Resolución No.0098-2014 de fecha 18/12/2014 relativo al registro No.5592 del 30 de junio del 2000 correspondiente a la BOTELLA PLÁSTICA INDUSTRIAL 200 CC.

CONSIDERANDO 20: Que la hoy recurrente afirma que aportó como nuevo elemento probatorio el resultado de un informe pericial de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil doce (2012) emitido por el Laboratorio de Ensayos Físicos del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), relativo a una evaluación comparativa de los envases comercializados por (...) y los comercializados bajo la marca MACIER, no obstante, cabe aclarar que la evaluación realizada en el referido informe pericial no es vinculante en el presente caso y no tiene mayor relevancia en el marco del actual proceso, puesto que, lo que se analiza ante una acción en nulidad como la actual es si el registro *per se* es válido o no en razón de aspectos procedimentales y de fondo legalmente establecidos, de modo que es criterio de esta alzada que el informe indicado no representa un elemento

de prueba que permita avalar un cambio en la decisión ya tomada por el Departamento de Invencciones.

CONSIDERANDO 21: Que en el caso que hoy nos convoca fue realizado un peritaje técnico en relación al registro No. 5592 de fecha 30 de junio del 2000 en cuya conclusión establece que *“el presente registro al momento de su solicitud no reunía los méritos para asignarle fecha de presentación y ser admitida en depósito al no cumplir con requisitos mínimos y menos aún ser considerada una patente de invención bajo los términos establecidos por Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial”*. Este informe pericial se anexa a la presente y forma parte íntegra de esta resolución.

2.11.1 Determinación de la nulidad (Ley aplicable)

Resolución No.0098-2014 de fecha 18/12/2014 relativo a la acción de nulidad de registro No.5592 del 30 de junio del 2000 correspondiente a la BOTELLA PLÁSTICA INDUSTRIAL 200 CC.

CONSIDERANDO 8: Que conforme fue verificado, el registro objeto del presente caso, corresponde a una solicitud presentada en fecha 14 de junio del 2000, por lo cual debió observar el procedimiento establecido en la Ley No. 20-00 que ya se encontraba vigente en ese momento, y la cual en su artículo 192 deroga la anterior Ley No.4994 sobre patentes de Invención.

Resolución No.0016-2015 de fecha 27/03/2015 relativo a la acción de nulidad contra el certificado de registro No. 5595 de la patente de invención denominada “POTECITO PLÁSTICO INDUSTRIAL 100CC”

CONSIDERANDO 9º: Que a los fines de evaluar la nulidad de un registro, la autoridad nacional debe retrotraerse al momento de la concesión de este y valorar el examen de registrabilidad conforme lo establece la Ley 20-00 sobre propiedad industrial.

CONSIDERANDO 10: Que la Constitución de 1994 que era la vigente al momento de otorgar el registro cuestionado en el año 2000, disponía en su artículo 45 que *“Las leyes, después de promulgadas, se publicarán en la forma que por la ley se determine, y serán obligatorias una vez que hayan transcurrido los plazos indicados por la ley para que se reputen conocidas en cada parte del territorio nacional”* y por su parte el artículo 193 de la Ley No. 20-00 establece que *“La presente ley entrará en vigor a partir de su promulgación”, es decir el 8 de mayo del 2000.*

CONSIDERANDO 11: Que conforme fue verificado, el registro objeto del presente caso, corresponde a una solicitud presentada en fecha 14 de junio del 2000, por lo cual debió observar el procedimiento establecido en la Ley No. 20-00 que ya se encontraba vigente en

ese momento, y la cual en su artículo 192 deroga la anterior Ley No.4994 sobre patentes de Invención.

Resolución No.0111-2019 de fecha 29/08/2017 relativa a la acción de nulidad de registro de la patente COMPUESTOS DE INDAZOL Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE PROTEÍNA KINASA Y MÉTODOS PARA SU USO bajo registro No. P2000-000031

CONSIDERANDO 13: Que al evaluar la nulidad de un registro, la autoridad nacional debe retrotraerse al momento de la concesión de éste y valorar el examen de registrabilidad conforme lo establece la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

(...)

CONSIDERANDO 15: Que la hoy apelante fundamenta su recurso en el artículo 15.9.4 del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) y además argumenta que el Artículo 34 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial debe entenderse y circunscribirse al marco de dicho Tratado. En torno a esto es importante señalar que los aspectos de procedimiento no pueden ser juzgados sino conforme a la norma vigente al momento en que fueron iniciados, de manera que la fecha de presentación de la solicitud de una patente, dado su particular sistema de reconocimiento, determina la ley aplicable a todo el procedimiento que lo regula y la solicitud de la patente de invención No. P2000-000031, objeto del presente análisis, data del 13 septiembre del año 2000; por lo que en consonancia con la aplicación de la ley en el tiempo, todo lo relacionado con esta patente debe verse a la luz de la ley aplicable para ese entonces, que es la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial sin las modificaciones que le introdujo el DR-CAFTA, pues dicho Tratado entró en vigencia en marzo del 2007.

2.11.2 Legitimidad

Resolución No.0098-2014 de fecha 18/12/2014 relativo al registro No.5592 del 30 de junio del 2000 correspondiente a la BOTELLA PLÁSTICA INDUSTRIAL 200 CC.

CONSIDERANDO 16: Que la hoy recurrente solicita en sus argumentaciones y conclusiones sea revocada la resolución No.0082-2013 que rechazó el recurso de reconsideración ya que la acción inicial de nulidad deviene en inadmisibles en virtud de que los impugnantes carecían de interés y calidad para ejercer dicha acción por no tener derecho patentado y por no haber invocado ese derecho dentro de los cinco años siguientes al otorgamiento de las patentes. En este orden corresponde aclarar dos aspectos, el primero lo relativo a la parte interesada y el segundo es en relación al plazo para ejercer la acción en nulidad, lo cual conlleva un análisis del artículo 34 de la Ley No. 20-00.

CONSIDERANDO 17: Que el artículo 34 de la Ley No.20-00 en su numeral (1) establece que: "1) Serán nulas todas las patentes otorgadas en contravención a las disposiciones de la

presente ley. La acción en nulidad o caducidad podrá ser ejercida por toda persona interesada. En particular, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá en cualquier tiempo, a pedido de cualquier persona interesada o autoridad competente, declarar la nulidad de una patente..." Tal y como lo establece claramente este artículo en su primer numeral, la acción en nulidad puede ser ejercida en cualquier tiempo, por lo cual se desestima el alegato de la hoy recurrente de que la acción de nulidad se encuentra prescrita; en cuanto a la calidad para iniciar la acción, el artículo citado indica que puede hacerlo "cualquier persona interesada o autoridad competente", en este orden, corresponde aclarar que, salvo la excepción que establece el numeral dos de este artículo en torno a la calidad que debe ostentar quien pretende alegar un mejor derecho, el cual se analiza en el considerando 17, lo cierto es que en términos generales la acción en nulidad puede ser ejercida por cualquier persona interesada, esto es, la que figure como tal en la instancia.

CONSIDERANDO 18: Que en cuanto al numeral (2) del artículo 34 de la Ley No. 20-00, el cual, antes de ser modificado por la Ley No.424-06 de implementación del DR-CAFTA establecía un plazo de cinco años para interponer una acción en nulidad basada en el mejor derecho de un tercero, a saber: *"La Oficina Nacional de Propiedad Industrial anulará la patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla conforme a los artículos 7,8 ó 9. En este caso la anulación sólo puede ser pedida por la persona que alega le pertenece el derecho a la patente y la acción prescribirá a los cinco años contados desde la concesión de la patente"*. En esta tesitura, cabe indicar que el presente caso se trata de una nulidad de registro cuyo fundamento es el incumplimiento de aspectos intrínsecos y procedimentales establecidos en la Ley No.20-00, de modo que no se trata de una acción en nulidad basada en el mejor derecho de un tercero para obtener ese registro, ni se trata de dirimir aspectos referentes a invenciones efectuadas en ejecución de contrato o por un empleado o un inventor que son los aspectos regulados por los artículos 7, 8 y 9 de la Ley No. 20-00; de modo que, las disposiciones en el antiguo texto del numeral (2) del artículo 34 de la Ley No. 20-00 y el plazo que anteriormente contemplaba este apartado, no les son aplicables a este caso conforme se ha dilucidado; del mismo modo, la calidad que exige este apartado para interponer este tipo de acción en nulidad, tampoco aplica en el presente caso, dado que la parte que inició la acción en nulidad no lo hizo sobre la base de que ese derecho le pertenece a ella, sino, basada en el incumplimiento de aspectos intrínsecos y procedimentales establecidos en la Ley No. 20-00 por parte del registro que se cuestiona.

Resolución No.0016-2015 de fecha 27/03/2015 relativo a la acción de nulidad contra el certificado de registro No. 5595 de la patente de invención denominada "POTECITO PLÁSTICO INDUSTRIAL 100CC"

CONSIDERANDO 19: Que la hoy recurrente solicita en sus argumentaciones y conclusiones sea revocada la resolución No.0083-2013 que rechazó el recurso de reconsideración ya que la acción inicial de nulidad deviene en inadmisibles en virtud de que los impugnantes carecían de interés y calidad para ejercer dicha acción por no tener derecho patentado y por no haber invocado ese derecho dentro de los cinco años siguientes al otorgamiento de las patentes. En este orden corresponde aclarar dos aspectos, el primero lo relativo a la parte interesada y el segundo es en relación al plazo

para ejercer la acción en nulidad, lo cual conlleva un análisis del artículo 34 de la Ley No. 20-00 de fecha 8 de mayo del año 2000.

CONSIDERANDO 20: Que a continuación presentamos el texto del artículo 34 de la Ley 20-00 antes y después de la modificación del DR-CAFTA:

Artículo 34 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial	
Art.34 de la Ley No. vigente 8 de mayo del 2000	Art.34 modificado por el Art.4 de la Ley No.424-06 de implementación del DR-Cafta
<p>1)Serán nulas todas las patentes otorgadas en contravención a las disposiciones de la presente ley. La acción en nulidad o caducidad podrá ser ejercida por toda persona interesada. En particular, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá en cualquier tiempo, a pedido de cualquier persona interesada o autoridad competente, declarar la nulidad de una patente en cualquiera de los siguientes casos:</p> <p>a) El objeto de la patente no constituye una invención conforme a los Artículos 1 y 2 Numeral 1);</p> <p>b)La patente se concedió para una invención comprendida en la prohibición del Artículo 2, Numeral 2); o que no cumple con las condiciones de patentabilidad previstas en los Artículos 3, 4, 5 y 6; c)La patente no divulga la invención de conformidad con lo previsto en los Artículos 13 y 14;</p> <p>d)Las reivindicaciones incluidas en la patente no cumplen los requisitos previstos en el Artículo 15;</p> <p>e) La patente concedida contiene una divulgación más amplia que la contenida en la solicitud inicial.</p> <p>2) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial anulará una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla conforme a los Artículos 7, 8 ó 9. En este caso la anulación sólo puede ser pedida por la persona que alega le pertenece el derecho a la patente y la acción prescribirá a los cinco años contados desde la concesión de la patente.</p> <p>3)Cuando las causales de nulidad sólo afectan a alguna reivindicación o a alguna parte de una reivindicación, la nulidad se declarará sólo con respecto a esa reivindicación o parte, según corresponda. En su caso, la nulidad podrá declararse en forma de una limitación de</p>	<p>1) Serán nulas todas las patentes otorgadas en contravención a las disposiciones de la presente ley. La acción en nulidad o caducidad podrá ser ejercida por toda persona interesada. En particular, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá en cualquier tiempo, a pedido de cualquier persona interesada o autoridad competente, declarar la nulidad de una patente en cualquiera de los siguientes casos:</p> <p>a) El objeto de la patente no constituye una invención conforme a los Artículos 1 y 2 Numeral 1);</p> <p>b) La patente se concedió para una invención comprendida en la prohibición del Artículo 2, Numeral 2); o que no cumple con las condiciones de patentabilidad previstas en los Artículos 3, 4, 5 y 6;</p> <p>c) La patente no divulga la invención de conformidad con lo previsto en los Artículos 13 y 14;</p> <p>d) Las reivindicaciones incluidas en la patente no cumplen los requisitos previstos en el Artículo 15;</p> <p>e) La patente concedida contiene una divulgación más amplia que la contenida en la solicitud inicial.</p> <p>2) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial anulará una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla conforme a los Artículos 7, 8 ó 9. En este caso la anulación sólo puede ser pedida por la persona que alega le pertenece el derecho a la patente.</p> <p>3) Cuando las causales de nulidad sólo afectan a alguna reivindicación o a alguna parte de una reivindicación, la nulidad se declarará</p>

la reivindicación correspondiente.

4) El pedido de nulidad o anulación también podrá interponerse como defensa o en vía reconvenzional en cualquier acción por infracción relativa a la patente.

5) Las patentes caducarán de pleno derecho en los siguientes casos:

a) Al término de su vigencia;
b) Por falta de pago de las tasas para mantener su vigencia. El titular tendrá un plazo de gracia de ciento ochenta (180) días para abonar la tasa adeudada, a cuyo vencimiento se operará la caducidad.

6) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá declarar la caducidad de una patente en los siguientes casos:

a) Si transcurridos dos (2) años de concedida la primera licencia obligatoria no se llegaron a satisfacer los objetivos para los cuales fue concedida.

b) Cuando ello fuere necesario para proteger la salud pública, la vida humana, animal o vegetal o para evitar serios perjuicios al medio ambiente;

sólo con respecto a esa reivindicación o parte, según corresponda. En su caso, la nulidad podrá declararse en forma de una limitación de la reivindicación correspondiente.

4) El pedido de nulidad o de anulación también podrá interponerse como defensa o en vía reconvenzional en cualquier acción por infracción relativa a la patente;

5) Las patentes caducarán de pleno derecho en los siguientes casos:

a) Al término de su vigencia;
b) Por falta de pago de las tasas para mantener su vigencia. El titular tendrá un plazo de gracia de ciento ochenta (180) días para abonar la tasa adeudada, a cuyo vencimiento se operará la caducidad;

6) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá declarar la caducidad de una patente en los siguientes casos:

a) Cuando el otorgamiento de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir las prácticas establecidas en los Artículos 41 y 42. En estos casos ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos (2) años a partir del otorgamiento de la primera licencia obligatoria;

b) Cuando ello fuere necesario para proteger la salud pública, la vida humana, animal o vegetal o para evitar serios perjuicios al medio ambiente;

c) Cuando el solicitante oculte o suministre falsa información a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial con el objetivo de obtener una patente que no cumple con los requisitos de patentabilidad.

CONSIDERANDO 21: Que tal y como verse tanto en el marco anterior como en el actual, conforme al artículo 34 en su primer numeral, la acción en nulidad puede ser ejercida en cualquier tiempo, por lo cual se desestima el alegato de la hoy recurrente de que la acción de nulidad se encuentra prescrita; en cuanto a la calidad para iniciar la acción, el artículo citado indica que puede hacerlo “cualquier persona interesada o autoridad competente”, en este orden, corresponde aclarar que, salvo la excepción que establece el numeral dos de este artículo en torno a la calidad que debe ostentar quien pretende alegar un mejor derecho, el cual se analiza en el considerando siguiente, lo cierto es que en términos generales la acción en nulidad puede ser ejercida por cualquier persona interesada, esto es, la que figure como tal en la instancia.

CONSIDERANDO 22: Que en cuanto al numeral (2) del artículo 34 de la Ley No. 20-00 de fecha 8 de mayo del año 2000, el cual, antes de ser modificado por la Ley No.424-06 de implementación del DR-CAFTA establecía un plazo de cinco años para interponer una acción en nulidad basada en el mejor derecho de un tercero, a saber: “La Oficina Nacional de Propiedad Industrial anulará la patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla conforme a los artículos 7,8 ó 9. En este caso la anulación sólo puede ser pedida por la persona que alega le pertenece el derecho a la patente y la acción prescribirá a los cinco años contados desde la concesión de la patente”. En esta tesitura, cabe indicar que el presente caso se trata de una nulidad de registro cuyo fundamento es el incumplimiento de aspectos intrínsecos y procedimentales establecidos en la Ley No.20-00, de modo que no se trata de una acción en nulidad basada en el mejor derecho de un tercero para obtener ese registro, ni se trata de dirimir aspectos referentes a invenciones efectuadas en ejecución de contrato o por un empleado o un inventor que son los aspectos regulados por los artículos 7, 8 y 9 de la Ley No. 20-00; de modo que, las disposiciones en el antiguo texto del numeral (2) del artículo 34 de la Ley No. 20-00 de fecha 8 de mayo del 2000 y el plazo que anteriormente contemplaba este apartado, no les son aplicables a este caso conforme se ha dilucidado; del mismo modo, la calidad que exige este apartado para interponer este tipo de acción en nulidad, tampoco aplica en el presente caso, dado que la parte que inició la acción en nulidad no lo hizo sobre la base de que ese derecho le pertenece a ella.

2.11.3 Causales de Nulidad

i) Requisitos de Patentabilidad

Resolución No.0016-2015 de fecha 27/03/2015 relativo a la acción de nulidad contra el certificado de registro No. 5595 de la patente de invención denominada “POTECITO PLÁSTICO INDUSTRIAL 100CC”

CONSIDERANDO 25: Que en atención a que el presente caso se trata de una acción de invalidación de un derecho, se hace necesaria la ponderación de aspectos sustantivos del registro otorgado, en tal virtud en el caso que hoy nos convoca fue realizado un peritaje técnico en relación al registro No. 5595 de fecha 30 de junio del 2000 en cuya conclusión establece que “A la luz de lo anteriormente descrito y analizado podemos indicar lo siguiente, que el presente registro al momento de su solicitud no reunía los méritos para asignarle fecha de presentación y ser admitida en depósito al no cumplir con requisitos mínimos y menos aún ser considerada una patente de invención bajo los términos establecidos por Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial”. Este informe pericial se anexa a la presente y forma parte íntegra de esta resolución.

CONSIDERANDO 26: Que en adición a lo expuesto cabe indicar que mediante sentencia TC-0032-12 el Tribunal Constitucional estimó en su considerando 7.5 que los actos fundamentados en leyes derogadas al momento de su emisión “al tener su medida y

justificación en una ley derogada su fuente de validez es inexistente”. (Tribunal Constitucional. Sentencia TC-0032/2012 de fecha 15-08-2012, pág.9).

ii) Novedad

Resolución No.000111-2019 de fecha 29/08/2019 relativo a la acción de nulidad del de la patente No. P2000-00031 COMPUESTOS DE INDAZOLE Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE PROTEÍNA KINASA Y MÉTODOS PARA SU USO

CONSIDERANDO 09: Que la instancia recibida por ONAPI en fecha 28 de junio de 2000 y mediante la cual la entidad (...) informó a esta Oficina que tramitaría una solicitud de patente a la cual denominaron “COMPUESTOS DE INDAZOLE Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE PROTEÍNA KINASA Y MÉTODOS PARA SU USO” indica que “próximamente depositaremos los siguientes documentos: - Copia certificada de la solicitud de Patente Estadounidense No.60/142,130, depositada en fecha 2 de julio de 1999, fecha a la cual se solicita el beneficio de PRIORIDAD de conformidad con lo dispuesto.....; - Dos copias de las descripciones y reivindicaciones de la invención, - Documento de traspaso de los inventores, - Documento de poder que nos autoriza a actuar a nombre y presentación de (...)”

CONSIDERANDO 10: Que los documentos precedentemente citados fueron depositados por la entidad (...) en fecha 13 de septiembre de 2000, convirtiéndose en ese momento la solicitud de patente de invención denominada “COMPUESTOS DE INDAZOLE Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE PROTEÍNA KINASA Y MÉTODOS PARA SU USO” en una solicitud formalmente presentada por ante la ONAPI, por contener al menos la identificación del solicitante y su domicilio en la República Dominicana, la descripción y reivindicaciones de la solicitud y el pago de la tasa de presentación; conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

(...)

CONSIDERANDO 14: Que la hoy apelante solicita en sus conclusiones que sea revocada la resolución No. 089-2012 de fecha 18 de abril del 2012 emitida por el Departamento de Inventiones de la ONAPI la cual declara la nulidad de la patente P2000000031, y “por tanto rechazar la acción en nulidad interpuesta por (...) en contra de dicha patente, ya que la misma cuenta con los requisitos de patentabilidad exigidos por la legislación dominicana, toda vez que aún si hubiese perdido el beneficio de prioridad invocado, la misma posee novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”.

(...)

CONSIDERANDO 16: Que lo que se analiza ante una acción en nulidad es si el registro per se es válido o no en razón de aspectos procedimentales y de fondo legalmente establecidos. Que para determinar la prioridad de cualquier solicitud de patente hemos de remitirnos a lo dispuesto por el artículo 13525 de la Ley 20 00 sobre Propiedad Industrial, el cual consigna que la prioridad inicia con la presentación por primera vez de la solicitud en cualquier jurisdicción, incluyendo el extranjero, y que el derecho de prioridad de las solicitudes presentadas al amparo del Convenio de París, tiene como duración 12 meses.

CONSIDERANDO 17: Que la solicitud de patente objeto del presente caso fue depositada al amparo del Convenio de París del cual la República Dominicana es signataria, y el mismo en su artículo 4 establece “A. 1) *Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.* 2) *Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.* 3) *Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.* B. – *En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por*

²⁵Artículo 135.- Derecho de prioridad. 1) Todo derecho de prioridad previsto por un tratado que vincule a la República Dominicana se regirá por las disposiciones pertinentes de ese tratado y, supletoriamente, por las de esta ley.

2) Una persona que ha presentado una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de un diseño industrial o de una marca, en un país que acuerda reciprocidad para estos efectos a las personas de nacionalidad dominicana o domiciliadas en la República Dominicana, así como su causahabiente, goza de un derecho de prioridad para solicitar en el país una patente o un registro para el mismo objeto de protección.

3) El derecho de prioridad dura doce meses, contados a partir de la fecha de la primera solicitud en cualquier país extranjero, tratándose de patentes de invención y de modelo de utilidad, y seis meses tratándose de registros de diseños industriales y marcas. Una solicitud presentada en la República Dominicana al amparo de un derecho de prioridad no será denegada, invalidada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero, y estos hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto al objeto de esa solicitud.

terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión. C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio. 2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo. 3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga. 4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad”.

CONSIDERANDO 18: Que en relación al precitado artículo del Convenio de París, esta alzada tiene a bien destacar que la primera solicitud de la patente objeto de este recurso corresponde al número 60/142,130 de fecha 02 de julio del 1999, solicitud depositada por ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados de Norteamérica. De lo anterior se desprende que el período de prioridad para cualquier otra solicitud en otras jurisdicciones a ella vinculada, tiene un límite máximo de depósito al 02 de Julio del año 2000.

CONSIDERANDO 19: Que la resolución objeto del presente recurso indica que “en la instancia presentada por la solicitante en fecha 28 del mes de Junio del año 2000 esta manifiesta su intención declarativa de reivindicar beneficio de prioridad de una solicitud de Patente Estadounidense No.60/142,130, de fecha 2 de julio de 1999, así como la identificación de la compañía (...), en su calidad de solicitante debidamente representada por la oficina de abogados (...) y por último el correspondiente recibo de pago, únicos elementos formales depositados a ese momento”; siendo el día 13 de septiembre del 2000 que la solicitante dio formal cumplimiento a lo establecido en la letra b) del artículo 12 de la Ley 20-00 y por ende esta es la fecha en la cual la solicitud de patente P2000-000031 cumplió con los requisitos establecidos por la Ley 20-00 respecto al depósito; de tal suerte que a la luz de lo que establece la ley que rige la materia, esta es la fecha cierta de presentación de la solicitud; por lo cual es válido el argumento presentado por (...) respecto a que fue errónea la fecha de presentación asignada por el Departamento de Invenciones para fines de evaluación de la solicitud.

CONSIDERANDO 20: Que respecto al depósito de una solicitud de Patente en la República Dominicana y la validez del mismo, es preciso remitirnos a lo dispuesto en el

artículo 12 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual explica claramente los requisitos mínimos para que se considere regularmente depositada la solicitud en la jurisdicción nacional; a saber: *“Artículo 12. Admisión y fecha de depósito de la solicitud. Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su presentación ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que dicha solicitud contenga al menos los siguientes elementos: a) La identificación del solicitante y su domicilio en la República Dominicana para efectos de notificaciones; b) Un documento que contenga una descripción de la invención y una o más reivindicaciones, c) El comprobante de pago de la tasa de presentaciones”*.

CONSIDERANDO 21: Que atendiendo a ello y visto que la instancia recibida en la Oficina es una carta fechada 28 de Junio del año 2000, la cual no incluye descripción ni reivindicación alguna; no estaba acorde con las exigencias mínimas que establece el artículo 12 de la Ley 20-00, dicho depósito no es regular y sólo fue regularizado el día 13 de septiembre del año 2000. Determinada la fecha del depósito regular en la jurisdicción nacional, se verifica que el mismo se hizo más allá de los 12 meses a partir de la fecha de prioridad; por lo que dicha solicitud debió ser evaluada tomando la fecha en que se regularizó el depósito y sin considerar la prioridad invocada.

CONSIDERANDO 22: Que lo anterior se encuentra corroborado en lo dispuesto por el artículo 11 del reglamento de Aplicación de la Ley 20-00, el cual dispone que *“Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud extranjera, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 135 de la Ley de Propiedad Industrial, deberán ser cumplidos todos los requisitos exigidos por dicho artículo en los plazos indicados. El incumplimiento de dichos requisitos en los plazos establecidos, dará lugar a la pérdida del derecho de prioridad reivindicado y se procederá como si la prioridad jamás hubiese sido invocada.”*

CONSIDERANDO 23: Que tal como ha quedado evidenciado en los considerandos ut supra, en principio la sociedad comercial (...) informó a la administración que tramitaría una solicitud de patente y posteriormente depositó la documentación establecida por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; por lo que correspondía asignar la fecha de presentación nacional que fue el 13 de septiembre del 2000, momento para el cual estaba vencido el plazo para invocar la prioridad de la solicitud de patente estadounidense No. 60/142,130; y tal como lo consigna la resolución No. 089-2012 de fecha 18 de abril del 2012, emitida por el Departamento de Invenciones, objeto del presente recurso, esto no fue observado oportunamente por el examinador.

CONSIDERANDO 24: Que una vez establecida la fecha cierta de presentación de la solicitud de patente P2000-000031, esta alzada procedió a ordenar un expertiz a fin de que la misma fuera evaluada tomando como fecha de presentación el día 13 de septiembre del 2000. A continuación los resultados de la evaluación:

“Informe de Patentabilidad de la solicitud de patente de Invención P2000000031.

Fecha de presentación: 13/09/2000

Fecha de prioridad no reconocida: 02/07/1999

Número de prioridad: US 60/142,130

Número de Publicación Internacional: W00102369

La presente solicitud reivindica compuestos derivados de indazoles como inhibidores de la proteína quinasa. Los compuestos pueden ser utilizados para fabricar medicamentos útiles en el tratamiento del cáncer.

Novedad: en la búsqueda de antecedentes realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Informe de Búsqueda Internacional y Reporte de Examen Preliminar Internacional no se encontraron documentos relevantes que afecten la novedad de la presente solicitud, en tal sentido las reivindicaciones presentadas son novedosas acorde a lo estipulado en el artículo 5 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Nivel Inventivo: envista que todos los documentos encontrados son de categorías A (no relevantes) lo que significa que los documentos divulgados previamente no divulgan el objeto de la invención ni se relacionan en forma directa al objeto de las reivindicaciones presentadas. La solicitud cumple con el artículo 6 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Aplicación Industrial: el objeto de la invención es aplicable a la industria química-farmacéutica, ya que se refiere a la síntesis de compuestos que sirven para fabricar medicamentos útiles en el tratamiento del cáncer. Por lo que se cumple con el artículo 4 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

En conclusión la presente solicitud de patente de invención cumple con los tres requisitos de patentabilidad estipulado en el artículo 3 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial

Se anexan los siguientes documentos:

- *Informe de Búsqueda sin prioridad a la solicitud dominicana P2000000031 realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas,*
- *Informe de Búsqueda internacional de la solicitud equivalente PCT/US00/18263*
- *Reporte del Examen Preliminar Internacional de la solicitud equivalente PCT/US00/18263.*

Búsqueda de antecedentes. Solicitud internacional W00102369

Fecha de la prioridad no reconocida: 02/07/1999

Fecha de Presentación de W00102369:30/06/2000

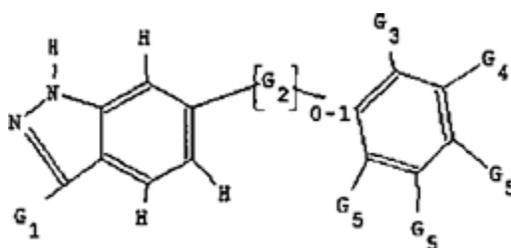
Fecha de Publicación de W00102369:11/01/2001

Fecha de realización del IBI de la W00102369:05/10/2000 Fecha de realización del examen preliminar de la W00102369:02/01/2001

Fecha de entrada en Fase Nacional en la República Dominicana: 13/09/2000

Se ha realizado una búsqueda estructural de los compuestos de la solicitud presentada en la República Dominicana en las bases de datos Registry y CAS:

Se efectúa en Registry la consulta de los compuestos incluidos en la siguiente fórmula:



Dado el alto número de respuestas obtenidas se ha restringido la búsqueda en fechas de forma que queden cubiertos los periodos comprendidos entre la fecha de prioridad no reconocida (02/07/1999), la fecha de presentación de W00102369 (30/06/2000) y la fecha de entrada Fase Nacional en la República Dominicana (13/09/2000).

Se realizó así la búsqueda en Registry encontrándose cerca de 400 compuestos con estructuras concordantes con la fórmula general de la solicitud. Efectuada a continuación la búsqueda de dichos compuestos en CAS se obtuvo una respuesta de 990 documentos que recogen dichos compuestos, donde efectuada la restricción de fecha de publicación, anterior a 01/06/2001, se encuentra un único documento correspondiente a W00102369, publicado el 11/01/01.

Por lo tanto, no se han encontrado divulgados compuestos como los definidos en la solicitud de la República Dominicana con anterioridad a su fecha de presentación (13/09/2000).

Se adjunta listado de la búsqueda en las bases de datos referenciadas"

CONSIDERANDO 25: Que el artículo 5 numeral 2 de la Ley 20-00 establece que "El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, una divulgación oral, la comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en la República Dominicana o, en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud

extranjera, cuya prioridad se reivindique conforme al Artículo 135. También queda comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en trámite ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, pero sólo en la medida en que ese contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior, cuando ésta fuese publicada". Conforme se evidencia en el dictamen precedentemente copiado, el Examinador de Fondo no encontró documento alguno que afectare la solicitud de patente objeto del presente caso. Adicional a ello, durante el conocimiento del caso esta alzada ha realizado consulta en varias bases de datos y ha verificado que para el momento en que fue regularmente depositada la solicitud por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, la misma no había sido divulgada y por ende no estaba afectado el estado de la técnica.

CONSIDERANDO 26: Que dadas las circunstancias que rodean el presente caso, conforme al régimen jurídico aplicable, la resolución No. 089-2012 de fecha 18 de abril del 2012 emitida por el Departamento de Invenciones ha de ser revocada, ya que esta alzada verificó que es errónea la declaratoria de nulidad absoluta de la patente de invención No. 2000-000031 denominada "COMPUESTOS DE INDAZOLE Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE LA PROTEÍNA KINASA Y MÉTODOS PARA USO", cuyo titular es la sociedad comercial (...), pues conforme se verifica en el expertiz realizado a los fines de evaluar la patentabilidad de la solicitud, cuyo contenido se encuentra consignado en el considerando 23 de la presente resolución, la solicitud de patente cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; así como con lo dispuesto en el artículo 22 de dicha ley.

CONSIDERANDO 27: Que por todo lo antes indicado procede revocar la resolución No. 089-2012 de fecha 18 de abril del 2012, emitida por el Departamento de Invenciones y modificar el certificado de Patente P2000-000031 para que del mismo se excluya la prioridad y se consigne como fecha de solicitud de la patente el día 13 de septiembre del año 2000.

CONSIDERANDO 28: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente, esta alzada estima que procede remitir al Departamento de Invenciones el expediente objeto del presente análisis, a los fines de que dicho departamento proceda con la modificación del Certificado de Registro No. P2000-000031 correspondiente a la patente "COMPUESTOS DE INDAZOLE Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE PROTEÍNA KINASA Y MÉTODOS PARA SU USO" en cuanto a la fecha de la presentación nacional de la solicitud y en consecuencia el cómputo de su vigencia; excluyendo del certificado el reconocimiento de prioridad y manteniendo la patente su alcance y objeto. (Concesión parcial, 13 primeras reivindicaciones).

Resolución No.0039-2020 de fecha 10/07/2020 relativo a la acción de nulidad de la patente No. P2002-000330 COMPUESTOS NUCLEÓCIDOS COMO INHIBIDORES DE POLIMERASA DE ARN VIRAL DEPENDIENTE DE ARN

CONSIDERANDO 6º: Que a los fines de evaluar la nulidad de un título de patentes expedido al amparo del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, la autoridad nacional debe retrotraerse y valorar la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana (depósito regular) o en caso de reivindicarse el derecho de prioridad la fecha de la solicitud presentada en el extranjero respecto la cual se reivindica la prioridad. El examen de una acción de nulidad deberá ponderar si la autoridad nacional para la concesión realizó una adecuada evaluación de los requisitos de patentabilidad, si observó el debido procedimiento y disposiciones previstas por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

(...)

CONSIDERANDO 8º: Que conforme fue verificado, el registro objeto de la acción de nulidad correspondiente a una solicitud de patente presentada en fecha 22 de enero del año 2002 que invocó prioridad de una solicitud extranjera al momento de su solicitud, por lo cual en el conocimiento de la presente acción debe observarse el procedimiento y normas establecidas en la Ley No. 20-00 que se encontraba vigente en ese momento.

CONSIDERANDO 9º: Que una de las disposiciones fundamentales del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual la República Dominicana es parte, lo constituye la regulación y reconocimiento del derecho de prioridad estipulado bajo su artículo 4. Que en relación al indicado artículo resulta edificador lo reseñado por el documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/426 el cual indica que el derecho de Prioridad permite que sobre “...la base de la presentación regular de una solicitud para proteger un derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros, el mismo solicitante o su causahabiente puede, durante un plazo determinado (6 o 12 meses) tener ciertos derechos al solicitar protección para el mismo objeto en todos los demás países miembros. Estas solicitudes posteriores se tratan, para efectos de determinar la prelación en el derecho, como si se hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud (la solicitud anterior). Esas solicitudes posteriores gozan de un derecho de prioridad respecto de todas las solicitudes relativas a la misma invención, presentadas con posterioridad a la fecha de la primera solicitud. Gozan también de un derecho de prioridad con respecto a todos los actos realizados después de esa fecha que normalmente serían aptos para anular los derechos del solicitante respecto a la protección deseada. 20. El derecho de prioridad ofrece

²⁶ Recuperado en fecha 10 de julio de 2020 de :www.wipo.int › edocs › mdocs › lac › ompi_pi_sem_bog_02_4

grandes ventajas prácticas al solicitante que desea obtener protección en varios países. No se le exige que presente todas las solicitudes en su país y en países extranjeros al mismo tiempo, puesto que cuenta con un plazo para decidir en qué países ha de solicitar protección. Puede utilizar ese plazo para organizar con el cuidado necesario las medidas que debe tomar para asegurarse la protección en los diversos países de interés en su caso. ... 22. El derecho de prioridad puede basarse sólo en la primera solicitud del mismo derecho de propiedad industrial, que debe haberse presentado en un país miembro. No es posible, por lo tanto, presentar después de la primera solicitud una segunda, eventualmente mejorada, y utilizar entonces la segunda como base de la prioridad. La razón de esta regla es evidente: no puede permitirse una cadena indefinida de sucesivas reivindicaciones de prioridad para el mismo objeto, pues en los hechos ello podría prolongar considerablemente el plazo de protección que le correspondería.”

CONSIDERANDO 10°: Que la legislación nacional desarrolla el alcance del derecho de prioridad bajo el artículo 135 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual establece que: “1) Todo derecho de prioridad previsto por un tratado que vincule a la República Dominicana se regirá por las disposiciones pertinentes de ese tratado y, supletoriamente, por las de esta ley. 2) Una persona que ha presentado una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de un diseño industrial o de una marca, en un país que acuerda reciprocidad para estos efectos a las personas de nacionalidad dominicana o domiciliadas en la República Dominicana, así como su causahabiente, goza de un derecho de prioridad para solicitar en el país una patente o un registro para el mismo objeto de protección. 3) El derecho de prioridad dura doce meses, contados a partir de la fecha de la primera solicitud en cualquier país extranjero, tratándose de patentes de invención y de modelo de utilidad y seis meses tratándose de registros de diseños industriales y marcas. Una solicitud presentada en la República Dominicana al amparo de un derecho de prioridad no será denegada, invalidada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero, y estos hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto al objeto de esa solicitud. 4) La reivindicación de prioridad se hará mediante una declaración expresa que deberá depositarse junto con la solicitud de patente o de registro, o dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la solicitud. La declaración de prioridad indicará respecto a cada solicitud cuya prioridad se invoque, el nombre del país o de la oficina en la cual se presentó la solicitud prioritaria, la fecha de presentación de esa solicitud y su número si se conoce. 5) Dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud debe depositarse una copia de la solicitud que origina la prioridad incluyendo, cuando fuese pertinente, la descripción, los dibujos y las reivindicaciones, certificada su conformidad por la oficina de propiedad industrial que hubiera recibido dicha solicitud y acompañada de un certificado de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria expedida por dicha oficina, estos documentos quedan dispensados de toda legalización, y serán acompañados de la traducción correspondiente. 6) Para una misma solicitud de patente y, en su caso, para una misma reivindicación pueden reivindicarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en dos o más oficinas diferentes; en tal caso, el plazo de prioridad se cuenta desde la fecha de la prioridad más antigua que se ha reivindicado y el derecho de prioridad sólo amparará a los elementos de la solicitud presentada en la República Dominicana que estuviesen contenidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad se reivindica.

CONSIDERANDO 11°: Que en materia de patentes uno de los requisitos base para el examen de patentabilidad y posterior concesión de derechos de exclusiva en el territorio

de la República Dominicana lo constituye el determinar si el objeto de protección cumple con el requisito de novedad. La verificación de este requisito supone realizar una búsqueda con el fin de identificar todo elemento pertinente del estado de la técnica²⁷ que exista y saber si ya se ha solicitado una patente al respecto. En este último caso para que una solicitud en territorio dominicano no se afecte por una divulgación realizada por el propio inventor/solicitante en otro país en el cual solicitó protección primero, es fundamental que este proceda a la reivindicación y declaración del derecho de prioridad conforme las condiciones reguladas bajo el Convenio de París y el artículo 135 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. La omisión de reivindicar prioridad podría acarrear que la solicitud de patente depositada ante la autoridad competente en la República Dominicana, pueda estar afectada por inobservancia del requisito de novedad, imposibilitando así la protección y posterior concesión de un derecho de exclusiva bajo una patente en el territorio dominicano.

CONSIDERANDO 12°: Que para asignar a una solicitud de patente fecha de presentación nacional ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial esta debe cumplir al menos con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial relativo a la admisión y fecha de depósito de la solicitud, el cual establece: *“Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su presentación ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que dicha solicitud contenga al menos los siguientes elementos: a)*

La identificación del solicitante y su domicilio en la República Dominicana para efectos de notificaciones; b) Un documento que contenga una descripción de la invención y una o más reivindicaciones, c) El comprobante de pago de la tasa de presentaciones. Y a los fines de dar cumplimiento al literal a) del artículo citado, en el caso de solicitantes no domiciliados en la República Dominicana, se deberá observar las exigencias de la representación, previstas en el artículo 148 numeral 2 de la Ley 20-00 el cual establece: “2) Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tiene su domicilio o su sede fuera de la República Dominicana, debe estar representado por un mandatario domiciliado en el país a quien se le notificarán todas las

27 Artículo 5.- Novedad.

- 1) Una invención es novedosa cuando no existe previamente en el estado de la técnica.
- 2) El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, una divulgación oral, la comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en la República Dominicana o, en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud extranjera, cuya prioridad se reivindique conforme al Artículo 135. También queda comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en trámite ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, pero sólo en la medida en que ese contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior, cuando ésta fuese publicada.
- 3) Para determinar el estado de la técnica no se tendrá en cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.
- 4) La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial dentro del procedimiento de concesión de una patente, no queda comprendida en la excepción del numeral precedente, salvo que la solicitud se hubiese presentado por quien no tenía derecho a la patente, o que la publicación se hubiese hecho indebidamente.

resoluciones, correspondencias, escritos y cualquier otra documentación que emane de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial”.

CONSIDERANDO 13°: Que los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establecen que “1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará, dentro de sesenta días de la fecha de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de los Artículos 11 y 13 y las disposiciones reglamentarias correspondientes. 2) En caso de observarse alguna omisión o deficiencias, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de dos meses, a reservas de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si el solicitante no cumple con efectuar la corrección en el plazo indicado, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial hará efectivo el abandono mediante comunicación motivada.

CONSIDERANDO 14°: Que concluida la fase de examen de forma, antes indicada, se invita al solicitante a realizar el pago de la tasa de publicación de la solicitud. Transcurrido los plazos legales y/o presupuestos normativos la oficina procede a la publicación. Posteriormente el solicitante debe realizar el pago del examen de fondo en los tiempos previstos por la Ley No. 20-00 conforme lo estipula el artículo 22. En la fase del examen de fondo es que la oficina evalúa si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad. Al evaluar el requisito de novedad se debe indicar si este requisito se evalúa considerando la fecha de una solicitud extranjera invocada como base de un derecho de prioridad o si exclusivamente se realiza el examen considerando la fecha de presentación de la solicitud de patente ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 15°: Que el artículo 23 numeral 1 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “1) Si el examen establecido en el Artículo 22 es favorable, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial concederá la patente. Si fuera parcialmente desfavorable se otorgará el título solamente a las reivindicaciones aceptadas. Si fuera totalmente desfavorable se denegará la patente. Las decisiones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, relativas a una denegación total o parcial, se comunicará por escrito al solicitante expresando los motivos y fundamentos legales de su decisión”.

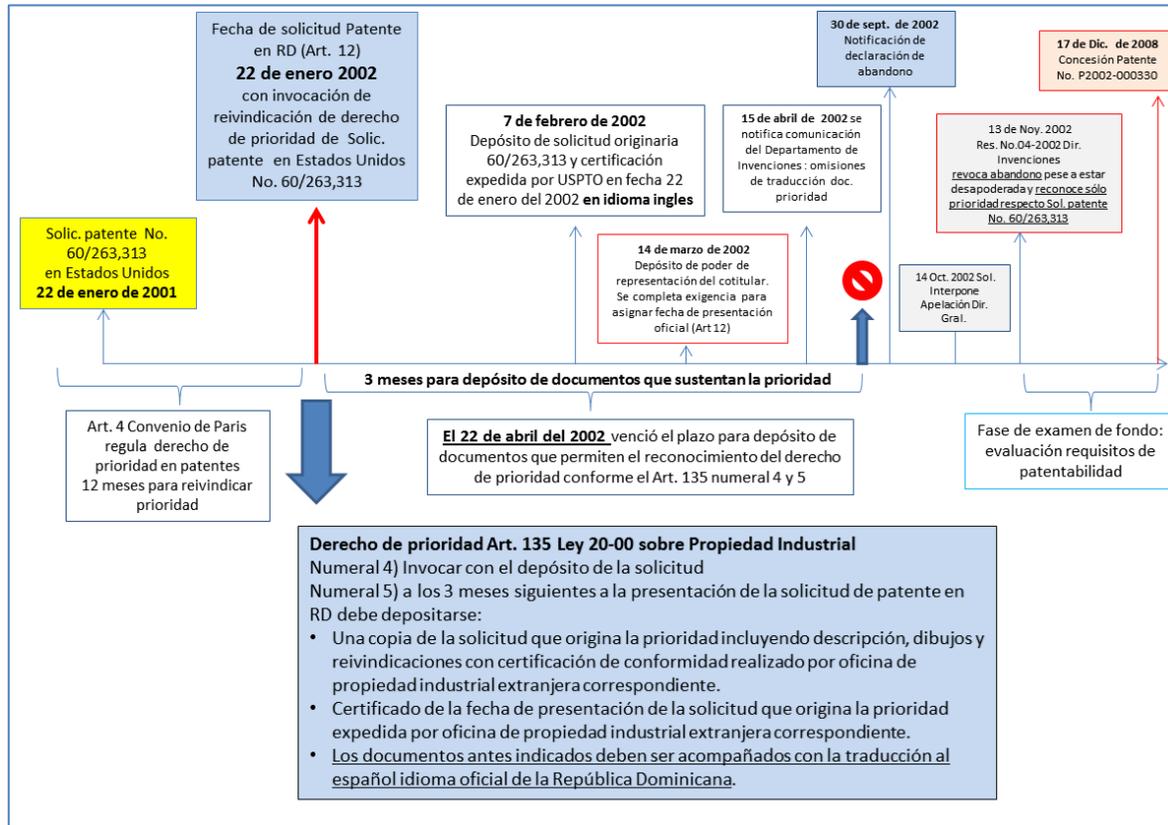
(...)

CONSIDERANDO 17°: Que con relación al Recurso de Apelación interpuesto en fecha 14 de octubre del 2002 contra la declaratoria de abandono de la Solicitud de Patente de Invención P2002-000330, se precisa indicar que dicho recurso fue interpuesto por ante la Dirección General de la ONAPI, esto de conformidad con lo que establece el artículo 157 numeral 128 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; sin embargo, el mismo fue conocido por la Directora del Departamento de Invenciones y por tanto al hacerlo incurrió en una violación del procedimiento. Es por ello que previo al análisis de las causas de nulidad invocadas por (...), esta alzada se abocará a examinar si en efecto la solicitud de

²⁸ Artículo 157.- *Apelaciones por vía administrativa. 1) Las resoluciones dictadas por los directores de departamentos podrán ser recurridas, en el plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución. El recurso de apelación será conocido por el director general asistido por el cuerpo de asesores.*

patente P2002-000330 había caído en estado de abandono por falta de respuesta a la comunicación emitida por la de la Dirección de Invenciones y notificada a las solicitantes en fecha 15 de abril de 2002. Asimismo debe evaluarse si la solicitud había superado las exigencias que contempla la ley respecto el examen de forma, el eventual reconocimiento de un deposito regular y los efectos de un eventual reconocimiento del derecho de prioridad.

CONSIDERANDO 18°: Que para una mejor comprensión de los eventos acontecidos en el proceso de registro de la solicitud de patente P2002-000330 se presenta la siguiente gráfica:



CONSIDERANDO 19°: Que de la revisión de la solicitud se evidencia que esta no había superado las exigencias que contempla la ley respecto el examen de forma, toda vez que como se aprecia en el considerando No. 16 letra d) de la presente resolución, fue recién el 14 de marzo del 2002 que se cumplió con depositar los documentos mínimos que exige el artículo 12 de la Ley 20-00 para que la solicitud de patente P2002-000330 adquiriera fecha de depósito oficial ante la ONAPI.

CONSIDERANDO 20°: Que en adición a lo precedentemente indicado, respecto un eventual reconocimiento del derecho de prioridad, es importante indicar que si bien al momento de solicitar la patente en fecha 22 de enero del 2002 las solicitantes indicaron los datos de la solicitud Norteamérica No. 60/263,313, de la cual se reivindica prioridad, de la revisión íntegra del expediente se verifica que las solicitantes nunca han depositado por

ante esta oficina la traducción al español del documento oficial expedido por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, en la cual se sustenta el derecho de prioridad, conforme lo exige el artículo 135 numerales 4 y 5 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, que establece que al invocar prioridad junto con el depósito de la solicitud, se cuenta con un plazo de tres meses para depositar una copia de la solicitud que origina la prioridad incluyendo descripción, dibujos y reivindicaciones con certificación de conformidad realizado por oficina de propiedad industrial extranjera correspondiente y certificado de la fecha de presentación de la solicitud que origina la prioridad expedida por oficina de propiedad industrial extranjera correspondiente. Así mismo establece el precitado artículo que los documentos deben ser acompañados con la traducción al español, idioma oficial de la República Dominicana.

(...)

CONSIDERANDO 24°: Que luego de todo lo evaluado se evidencia que en la tramitación de la solicitud de patente No. P2002-000330 no procedía reconocer derecho de prioridad respecto de la solicitud de patente estadounidense No. 60/263,313 de fecha 22 de enero del 2001, toda vez que las solicitantes no cumplieron con todas las exigencias establecidas en el artículo 135 numerales 4 y 5 de la Ley 20-00, puesto que para el 22 de abril del 2002 se había vencido el plazo de los tres meses que establece la ley para el depósito de la traducción al idioma español de los documentos oficiales que podían fundamentar un eventual reconocimiento del derecho de prioridad. Que esta circunstancia tiene un efecto directo en las valoraciones que se realizaron respecto el cumplimiento del requisito de novedad.

(...)

CONSIDERANDO 27°: Que esta alzada ha podido verificar que la solicitud de patente P2002-000330 no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, toda vez que la documentación depositada el día 07 de febrero del 2002, como complementaria de la solicitud, no cumplió con lo establecido en el precitado artículo 135 numeral 5) ²⁹ de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, puesto que las solicitantes nunca depositaron la traducción al idioma español de la copia certificada emitida por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, correspondiente a la prioridad 60/263,313, conforme le fue requerido por el Departamento de Invenciones en fecha 15 de abril del 2002; siendo un deber del administrado responder cada uno de los requerimientos que formula la administración y al no cumplir con el mismo, procedía la declaración de abandono de la solicitud de patente objeto del presente caso, conforme lo establece el artículo 19 numeral 2) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 28°: Que en adición a lo indicado esta alzada considera oportuno precisar que el derecho de prioridad debe ser solicitado y probado por quien desee

²⁹ Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial Artículo 135 numeral 5) “*Dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud debe depositarse una copia de la solicitud que origina la prioridad incluyendo, cuando fuese pertinente, la descripción, los dibujos y las reivindicaciones, certificada su conformidad por la oficina de propiedad industrial que hubiera recibido dicha solicitud y acompañada de un certificado de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria expedida por dicha oficina, estos documentos quedan dispensados de toda legalización, y serán acompañados de la traducción correspondiente*”.

beneficiarse del mismo, de lo contrario el solicitante debe atenerse a que su solicitud sea evaluada sin reivindicación de prioridad y en consecuencia el requisito de novedad deberá considerar la fecha de presentación nacional que constituya un depósito regular conforme se establece en el artículo 12 de la 20-00. Que en el presente caso, dado que la solicitud de patente No. P2002-000330 no cuenta con un reconocimiento de derecho de prioridad, esta debió ser sometida al examen de patentabilidad considerando exclusivamente la fecha depósito nacional y en una evaluación bajo este esquema la solicitud se encontraba afectada en novedad por la solicitud de patente estadounidense No. 60/263,313 de fecha 22 de enero del 2001 y en consecuencia no procedía concederle derecho de exclusiva, ni expedir un certificado de registro.

CONSIDERANDO 29º: Que de todo lo expuesto se evidencia que durante la tramitación de la solicitud de patente No. P2002-000330 se incurrió en transgresiones de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en particular de los artículos 12, 148, 135, 19, 22, 5 y 157, así como del Convenio de Paris en su artículo 4; lo que determina que se proceda a declarar la nulidad de la patente.

iii) Nivel inventivo

Resolución No.0030-2019 de fecha 11/04/2019 relativo a la acción de nulidad contra el certificado de registro No. P2009-00183 CRESTA DENTAL Y COLMILLO ARTIFICIALES

CONSIDERANDO 07: Que el artículo 22, numeral 2 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que *“La solicitud de patente se examinará para determinar si su objeto constituye una invención conforme a los Artículos 1 y 2 numeral 1), si la invención es patentable conforme al Artículo 2 numeral 2) y a los Artículos 3, 4, 5 y 6, y se cumple lo dispuesto en los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y, cuando fuese el caso, Artículos 18 numeral 1) y 135, y en las disposiciones reglamentarias correspondientes”*.

CONSIDERANDO 08: Que el artículo 22, numeral 5 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que: *“En caso de no cumplirse alguno de los requisitos para la concesión de la patente, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que dentro de un plazo de tres meses complete la documentación presentada, corrija, modifique o divida la solicitud o presente los comentarios o documentos que le convinieran”*.

CONSIDERANDO 09: Que el artículo 22, numeral 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que: *“Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si a pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial encontrara que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, la denegará mediante resolución fundamentada”*.

(...)

CONSIDERANDO 11: Que esta alzada pudo observar que el Departamento de Inventiones en la resolución apelada 179-2013 de fecha 19 de septiembre del 2013 se basó fundamentalmente en: 1.- Establecer que la solicitud P2009-0183 carece de Novedad y

nivel inventivo y 2.- Calificar como materia excluida de protección por patente la solicitud de patente P2009-0183 (viola el artículo 2 (modificado por el Artículo 1 de la Ley 424-06 del 20 de noviembre del 2006) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; en tal sentido esta alzada ordena la enmienda de dichos errores materiales.

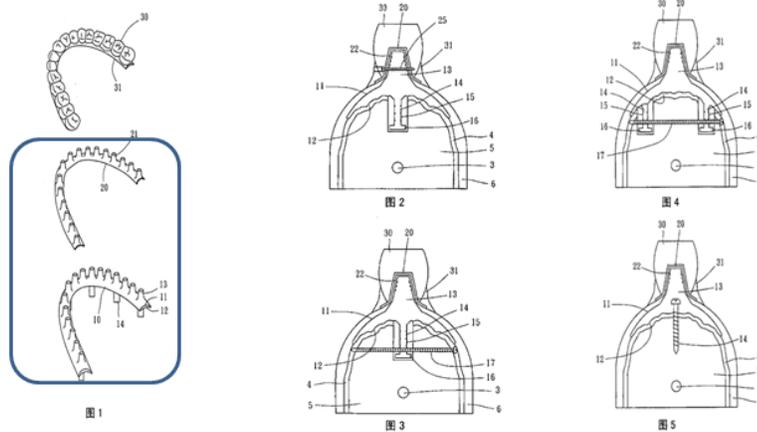
CONSIDERANDO 12: Que la hoy apelante, entre otras cosas, argumenta que su solicitud de patente posee novedad y nivel inventivo ya que “un experto en la materia considera que las diferentes partes deben ser ensambladas gradualmente para construir la estructura dental, no creen que es posible y factible formar una prótesis integral a las otras partes; por lo tanto, no hay ningún documento o prueba que indique que la prótesis pudiera formarse de forma integral con el colmillo. Antes de la presente solicitud, las prótesis nunca habían sido formadas de forma integral a las otras partes (implante y pilar) para formar una estructura dental unitaria”. Esta alzada, en consideración al tecnicismo que envuelve el presente caso y a los fines de estar mejor edificada, solicitó que un examinador de fondo distinto al que emitió el dictamen de denegación de la solicitud de patente objeto del presente caso, evaluara la solicitud respecto a si la misma cumple o no con los requisitos de novedad y nivel inventivo y emita un nuevo Dictamen Técnico.

CONSIDERANDO 13: Que en función de lo anterior, en fecha 20 de marzo del 2019 el examinador de fondo al cual le fue asignada la evaluación del caso, emitió un informe y en el mismo, entre otras cosas, indica lo siguiente:

“El objeto técnico de la solicitud de invención que se analiza, corresponde a una raíz artificial de diente y una encía artificial también, para fijar en la superficie superior del hueso alveolar; comprende gomas artificiales en forma de media luna con el grosor más grueso hacia el centro, extendiéndose en dos arqueadas de la parte cónica. La goma artificial tiene una superficie superior y una superficie inferior; la superior está provista de una pluralidad de anchuras estrechas correspondientes a la raíz, de modo tal que la raíz del diente artificial y la goma forman una estructura de conducción mecánica, que está provisto de una superficie inferior de los dientes, cada punto de la irregularidad de la superficie del hueso con la ranura correspondiente que permitirá insertar la prótesis del diente artificial (Fig. 1A y 1B). La forma puede ser configurada por adherencia, de modo que las encías-raíz-dental artificial y la estructura de soporte mecánico del sustrato de máscara, conjuntamente con la estructura cóncavo-convexa a través de la interfaz de adhesión, aseguren que todas las raíces estén completa y uniformemente adherida mediante la fuerza de oposición de superficie del hueso para cada punto, de modo que toda la superficie del hueso alveolar sea utilizada para apoyar la pieza y de esta forma estas encías artificiales y la raíz de los dientes se encuentren en una estructura de manera integral.

Las ventajas del diseño propuesto, según los inventores, radica en que la parte principal es una superficie convexa del hueso alveolar por un pequeño número de apoyo de alto punto (ver diseño 1B donde se aprecian los ejes que se insertan dentro del hueso alveolar para fijar la superficie convexa) lo que resulta de menor efecto y daño inducido en el maxilar del paciente. Para lograr el objeto anterior, diseñan una estructura que tiene una superficie superior y una superficie inferior, la superficie superior y los salientes inferiores que miran en la misma dirección, de modo que la prótesis durante la

masticación soporta la fuerza, a través de la anchura estrecha de la raíz y el grosor de los lados cónicos que se extienden a las gomas artificiales intermedios, dispersar expansión conductora abajo, esta estructura tiene buen principio de conducción mecánica. La forma de fijar el diente artificial es a través de tornillos que pueden ocupar diversas posiciones. Como se puede observar en el resto de las figuras.

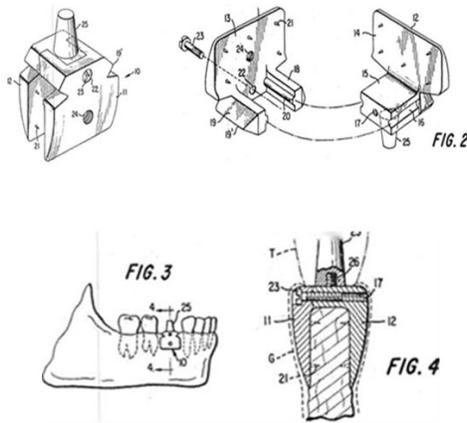


En el proceso de examen de fondo de la presente solicitud, el examinador fundamenta su dictamen denegatorio únicamente en el documento relevante a la patente norteamericana US3579829 del inventor Arnold Sampson y publicada el 25 de mayo de 1971. En este caso se basó en esta patente ya presente en el estado de la técnica, para argumentar falta de novedad y de nivel inventivo. Esta solución técnica consiste en un implante peri cortical para la retención de diversos reemplazos protésicos dentales en forma de dos partes:

- Abrazadera adaptada para ser colocada alrededor de la mandíbula o maxilar del paciente y que tiene un puesto de montaje para la recepción la prótesis dental.
- Prótesis dental que consiste en un dispositivo insertado que incluye una aplicación de fuerza. Tornillo para mover una abrazadera media con respecto al otro y con brazos extensibles para retener temporalmente. Se proporcionan mitades de sujeción en posición para una rápida aplicación de la pinza.

El diseño de este sistema consta de las siguientes partes según las figuras que aparecen a continuación. Como se puede apreciar en este sistema US3579829 Sampson la fijación de la cresta y la pieza del diente artificial están de manera individual y la nueva propuesta se basa en una estructura integral para colocar más de una pieza de diente artificial, por tal motivo, no debió basarse la denegación en la falta de novedad de la presente propuesta, según el artículo 5 de la Ley No. 20.00 sobre Propiedad Industrial, pues las soluciones son similares en cuanto al fin, pero no idénticas desde el punto de vista estructural y

funcional, como puede apreciarse en las siguientes imágenes de la invención US3579829 Sampson.

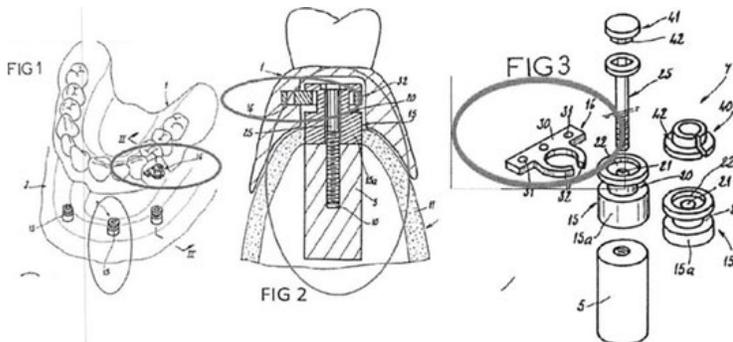


En relación a la respuesta del gestor a las observaciones planteadas por examinador como resultado del examen de Fondo, presentadas en el 06.06.2013 argumenta claramente que la nueva estructura propuesta evita que existan puntos débiles en la estructura dental, que propone Sampson al no combinar y fijar con tornillos las estructuras individuales.

Lamentablemente los argumentos del examinador sólo se basaron en un solo documento relevante US3579829 Sampson y no observó la opinión escrita de examen internacional donde citaban otros documentos relevantes como W00001318 y DE202006011340 que afectaban, según criterios del experto internacional, el nivel inventivo de las reivindicaciones 13-16, 18,19 y 24.

W00001318 de la firma francesa CABINET GERMAIN & MAUREAU publicada 2000.01.13 por "SISTEMA PARA MONTAR UNA PRÓTESIS DENTAL EN AL MENOS UN IMPLANTE" consiste en un implante asegurado a la mandíbula, y al menos un conjunto de la prótesis sobre el implante de montaje, formado de una parte macho y una parte hembra, los medios parte que tiene macho para montaje en el implante y medios para su montaje a la parte hembra y la parte hembra tiene medios de unión a la prótesis y medios para su montaje a la parte macho, estando este conjunto de tal manera que se permite la movilidad de la prótesis con relación a la mandíbula en varias direcciones. De esta forma el sistema consiste en el implante que tiene una abertura de orificio longitudinal roscado en su cara superior; una parte macho de forma cilíndrica, tiene una forma ranura periférica que confiere una "bobina", y comprende en su centro de medios para montar sobre el implante por atornillado o transvissage, y donde la parte hembra tiene dos ramas curvadas, que tienen una altura menor que la de dicha ranura y que están conformados para ser capaz de retener la parte macho entre los mismos, con un juego lateral con respecto a este último, cuando están involucrados en esta ranura, estando adaptadas estas ramas para deformarse elásticamente en la dirección de su separación, de modo que pueden acoplarse en dicha ranura después de la deformación y

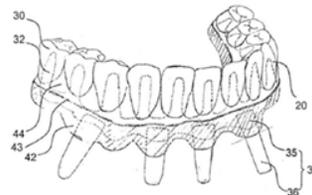
después de retorno elástico, ser retenidos en esta ranura. De esta forma como se muestran en las siguientes figuras:



DE202006011340 del inventor WIESNER HEINRICH, publicada 2007.01.11. por UNA ESTRUCTURA QUE CONTIENE DIENTES ARTIFICIALES PARA UNIRSE A LA MANDÍBULA CON IMPLANTES, CONSTA DE GOMA ARTIFICIAL HECHA DE DOS MATERIALES DIFERENTES

El objeto de esta invención se refiere a un implante de mandíbula o de la superestructura con los dientes artificiales para la conexión a un implante de mandíbula, que consta de dientes artificiales y que están integrados en un tejido réplica gingival de aspecto natural y están anclados pasadores implante o a través de al menos un pasador de implante en la mandíbula del paciente, caracterizado porque el tejido réplica gingival está compuesto de al menos dos materiales diferentes. En este caso las encías (40) del paciente capa de réplica de tejido gingival (descansando 42 existe) de cerámica de colores.

En esta propuesta la prótesis o una superestructura que consiste en coronas estructura de puente (32), el tejido gingival réplica (42, 44) y dientes artificiales (30) anclado a al menos dos en los pasadores de implante hueso de la mandíbula que consiste de un hueso de la mandíbula (38 parte) rebajada (36) y uno de los hueso de la mandíbula (38) que sobresale hacia fuera la parte (34) está anclado. Las prótesis o de la superestructura con cemento están fijadas mediante los pasadores de implantes (34, 36) es fijo por pegado o atornillado. El sistema en general se representa por la siguiente figura:



Acorde a lo planteado por el examinador internacional, ambos documentos podían debilitar el nivel inventivo de la solución propuesta, a partir de la evidencia de la misma

para un experto en la materia, a partir del conocimiento público en el estado de la técnica antes de la fecha de la solicitud. Sin lugar a dudas es nuevo diseño para implantar prótesis dental, fijando a través de pernos o tornillos al hueso alveolar. En este caso como se refiere a una solicitud de patente, se aplican los criterios de examen de patentabilidad acorde a lo establecido para la valoración de los requisitos de patentabilidad, según los artículos 3, 4 y 5 de la Ley No. 20.00 sobre Propiedad Industrial.

Durante el proceso de examen de fondo de la presente solicitud se impusieron cuatro requerimientos sobre la base de la interferencia del documento US3579829 Sampson para finalmente quedar el pliego reivindicatorio limitado a tres reivindicaciones.

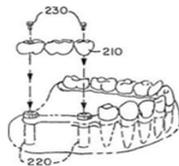
No obstante, somos de la opinión que no era legalmente factible argumentar sólo la falta de novedad de la solución técnica propuesta en la solicitud P2009-0183 denominada "CRESTA DENTAL Y COLMILLO ARTIFICIALES" de la titular CORPORATION LIMITED sobre la base del documento US3579829 Sampson que está basada en la fijación de la cresta y la pieza del diente artificial de manera individual, contra la nueva propuesta que se basa en una estructura integral que permite colocar más de una pieza de diente artificial y sobre esta base argumenta su efecto superior.

Sin embargo, la valoración de la satisfacción del requisito de nivel inventivo sí se podía argumentar con estos dos documentos relevantes planteados por el examinador en la opinión escrita del examen internacional, extendiéndole la evidencia a todo el pliego reivindicatorio.

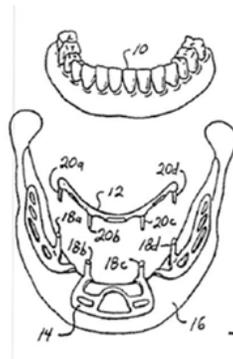
Consideramos que en el estado de la técnica, hasta el momento que se presentó esta solicitud, existían conocimientos ya públicos sobre distintos tipos de prótesis integral que hubieran podido argumentar más sólidamente la falta de nivel inventivo de la solicitud de invención.

Entre ellos se pueden citar:

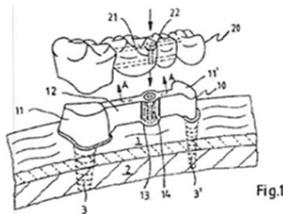
1. US20030044749 por SISTEMAS ANALÓGICOS DENTALES ESTABLES publicado 2003.03.06



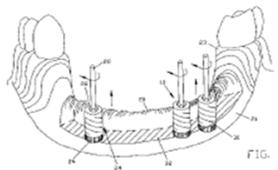
2. US4741698 por IMPLANTE SUBPERIÓSTICO CON BARRA DESMONTABLE Y MÉTODO PARA SU IMPLANTACIÓN, de ANDREWS CERAMIC LABORATORY y publicado 1998.05.03.



3. DE9410217 U por MANGA ROSCADA PARA ESTRUCTURAS MESIODISTALES de la firma alemana ZAHNTECHNISCHES ATELIER LOTHAR y publicada 1994.08.11



4. US6050819 por MÉTODO Y APARATO DE DISTRACCIÓN PARA IMPLANTES DENTALES de la titular INTER OS TECHNOLOGIES ORTHONETX publicada 2000.04.18



Conclusión:

I. El objeto de la solicitud de Invención P2009-0183 referido a "CRESTA DENTAL Y COLMILLO ARTIFICIALES" de la titular (...) correspondiente a la entrada en Fase Nacional en la República Dominicana de la solicitud PCT W02008095403 correspondiente a la solicitud Internacional PCT/CN2008/095403, consideramos que carece de nivel inventivo según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley No. 20.00 sobre Propiedad Industrial, por resultar una solución técnica evidente para un experto en la

materia a partir del conocimiento ya público en el estado del arte antes de la fecha de prioridad de la solicitud internacional (2008.01.28).

II. La solicitud fue denegada según la Resolución 179-2013. Se sustentó la denegación en la falta de novedad tomando como base el documento US3579829 Sampson, con lo que no estamos de acuerdo por la falta de identidad entre un objeto de invención señalado (prótesis individual) y el que se analiza (sistema integral). Sin embargo, en la resolución se argumenta también la denegación por falta de nivel inventivo, con lo cual sí estamos de acuerdo y donde existían otros argumentos más sólidos como los documentos señalados anteriormente que afectan de manera más evidente el nivel inventivo de la propuesta; aunque no fueron utilizados por el examinador al sustentar la falta de nivel inventivo”

CONSIDERANDO 14: Que del precitado informe se evidencia que para el momento en que se presentó la solicitud, en el estado de la técnica ya era de conocimiento público la existencia de distintos tipos de prótesis integral; tales como: a) US20030044749 denominada “SISTEMAS ANALÓGICOS DENTALES ESTABLES” publicada en marzo del 2003, b) US4741698 denominada “IMPLANTE SUBPERIÓSTICO CON BARRA DESMONTABLE Y MÉTODO PARA SU IMPLANTACIÓN”, publicada en mayo del 1998, c) DE9410217 U denominada “MANGA ROSCADA PARA ESTRUCTURAS MESIODISTALES” publicada en agosto del 1994 y d) US6050819 denominada “MÉTODO Y APARATO DE DISTRACCIÓN PARA IMPLANTES DENTALES” publicada en abril del año 2000; con lo cual quedó afectado el nivel inventivo de la solicitud de patente de invención objeto del presente recurso; de manera que ha de mantenerse la denegación de la solicitud de patente P2009-0183, en virtud de que la misma no cumple con el artículo 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, al carecer de nivel inventivo.

CONSIDERANDO 15: Que el artículo 3 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “una invención es patentable cuando es susceptible de aplicación industrial, es novedosa y tiene nivel inventivo”. En tal sentido, esta alzada acoge las conclusiones del informe de fecha 20 de marzo del 2019, antes citado.

CONSIDERANDO 16: Que para que a una solicitud de patente le sea reconocido el nivel inventivo ha de tener ventaja significativa en comparación con lo que ya existía en el estado de técnica al momento del depósito de la solicitud, es decir, en la invención ha de apreciarse un gran salto, una gran diferencia con respecto a lo que ya es conocido. Tal como se indica en los considerandos ut supra, la solicitud objeto de este caso no alcanza altura inventiva, carece del efecto técnico sorprendente, porque mucho tiempo antes del depósito de la misma, existen documentos de conocimiento público sobre distintos tipos de prótesis integral.

CONSIDERANDO 17: Que el artículo 6 de la Ley No. 20-00 estipula lo siguiente: “Una invención tiene nivel inventivo si para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.” En el caso actual, el examen de fondo que hiciera el examinador en fecha 20 de marzo del 2019 indica que la solicitud de patente P2009-0183 no cumple con el

requisito de nivel inventivo exigido por la ley que rige la materia; por lo que ha de mantenerse la denegación de la misma.

CONSIDERANDO 18: Que el artículo 23 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece: *“Concesión de la patente. 1) Si el examen establecido en el Artículo 22 es favorable, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial concederá la patente. Si fuera parcialmente desfavorable se otorgará el título solamente a las reivindicaciones aceptadas. Si fuera totalmente desfavorable se denegará la patente. Las decisiones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, relativas a una denegación total o parcial, se comunicará por escrito al solicitante expresando los motivos y fundamentos legales de su decisión....”*

CONSIDERANDO 19: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente, así como el informe presentado por el examinador de fondo en fecha 20 de marzo del 2019, esta alzada estima que procede la denegación de la solicitud de registro No. P2009-0183 correspondiente a la patente de invención titulada *“CRESTA DENTAL Y COLMILLO ARTIFICIALES”*, pero por incumplimiento del artículo 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, al carecer de nivel inventivo.

Resolución No.0044-2019 de fecha 25/04/2019 relativo a la acción de nulidad contra el certificado de registro No. P20004-00941 de la patente de invención denominada SAL DE ÁCIDO FOSFÓRICO DE UN INHIBIDOR DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA-IV

CONSIDERANDO 13º: Que el artículo 34 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por el artículo 4 de la Ley No. 424-06 de implementación del DR-CAFTA, en su numeral 1 establece que: *“Serán nulas todas las patentes otorgadas en contravención a las disposiciones de la presente ley. La acción en nulidad o caducidad podrá ser ejercida por toda persona interesada. En particular, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá en cualquier tiempo, a pedido de cualquier persona interesada o autoridad competente, declarar la nulidad de una patente en cualquiera de los siguientes casos: a) El objeto de la patente no constituye una invención conforme a los Artículos 1 y 2 Numeral 1); b) La patente se concedió para una invención comprendida en la prohibición del Art. 2 numeral 2); o que no cumple con las condiciones de patentabilidad previstas en los Arts. 3, 4, 5 y 6; c) La patente no divulga la invención de conformidad con lo previsto en los Arts. 13 y 14; d) Las reivindicaciones incluidas en la patente no cumplen los requisitos previstos en el Art. 10; e) La patente concedida contiene una divulgación más amplia que la contenida en la solicitud inicial;.....”*

CONSIDERANDO 14º: Que lo que se analiza ante una acción en nulidad es si el registro per se es válido o no en razón de aspectos procedimentales y de fondo legalmente establecidos. El presente caso trata de una solicitud de nulidad absoluta de una patente que fue concedida parcialmente y el fundamento del recurso básicamente es que la patente P2004-000941 carece de novedad y de nivel inventivo y que la Oficina al acoger parcialmente la

nulidad que fue interpuesta contra dicha patente, no ponderó correctamente los argumentos técnicos-doctrinales que sustentaron dicha acción.

CONSIDERANDO 15°: Que esta alzada hace constar que de la revisión íntegra del expediente de la patente de Invención P2004-000941 ha verificado lo siguiente:

- a) Que la solicitud de patente P2004-000941 cumplió con los requisitos mínimos exigidos por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para que le fuera asignada una fecha cierta de presentación;
- b) Que la resolución No. 254-2010 de fecha 16 noviembre 2010, mediante la cual se concedió la patente, no se pronunció sobre las observaciones que hizo (...) durante la fase de análisis de la solicitud, conforme lo establece la parte infine del numeral 330 del artículo 21 Ley 20-00; más aún cuando había cuestionamientos sobre la patentabilidad de la solicitud;
- c) Que el dictamen que avala la concesión debió ponderar y dejar establecido de forma clara la motivación de la conformidad de la solicitud con los criterios de patentabilidad;
- d) Que tanto el proceso de concesión como el de nulidad adolecen de la debida motivación.

CONSIDERANDO 16°: Que esta alzada debe ponderar los aspectos sustantivos de los recursos de apelación administrativa interpuestos contra la resolución 115-2013 del 03 de julio del 2013 emitida por la Dirección de Invenciones. En consideración al tecnicismo que lo envuelve y dadas las precitadas irregularidades que han sido identificadas, a los fines de estar debidamente edificada sobre el tema, al amparo de lo establecido en el numeral 331 del artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, solicitó, vía la Consultoría Jurídica, que un experto independiente evaluara la solicitud y emitiera un Dictamen Técnico sobre los requisitos de patentabilidad de la Patente P2004-000941. Para ello remitió al Departamento de Invenciones el expediente integro de la patente, así como copia de las argumentaciones presentadas en el marco de los presentes recursos de apelación administrativa, a los fines de que sea evaluada la solicitud de patente y se determine si la misma se concedió acorde a los requisitos de patentabilidad exigidos por la ley 20-00.

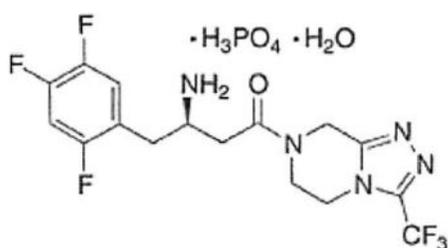
³⁰ 3) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará las observaciones al solicitante, quien podrá presentar los comentarios, argumentaciones o documentos que le conviniera, en un plazo de 60 días a partir del recibo de las observaciones. Las observaciones y sus comentarios deberán ser tenidos en cuenta en el examen de fondo de la solicitud.

³¹ 3) El examen podrá ser realizado por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial directamente o mediante el concurso de expertos independientes o de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en el marco de acuerdos internacionales, regionales o bilaterales. El costo de este examen deberá ser cubierto por la tasa prevista en el numeral 1.

CONSIDERANDO 17º: Que en fecha 14 de marzo del 2019, el experto independiente que evaluó el caso emitió un informe, cuyo contenido se transcribe a continuación:

“Criterios técnicos y legales sobre la Resolución de Concesión No.254-2010, notificada el 22.11.2010, conjuntamente con la solicitud de Nulidad presentada por (...) fecha 03.07.2013, la Resolución de Nulidad parcial No 115-2013 de fecha 03.07.2013 todas referidas al expediente P2004-0941 relacionada con una SAL DE ÁCIDO FOSFÓRICO DE UN INHIBIDOR DE LA DIPEPTIDASA-IV presentada por (...).

El objeto de invención de la solicitud de patente que se analiza, P2004-0941 se refiere a una sal dihidrogenofosfato de la dipeptidil peptidasa-IV (DP-rV) inhibidor de 4-oxo-4- [3-(trifluorometil) -5,6-dihidro [1, 2,4] triazolo [4 , 3-a] pirazin-7 (8H) -il] -L- (2,4,5-trifluorofenil) butan-2-amina (Sitagliptina), este principio activo es miembro de una clase de agentes antihiperoglucémicos llamados inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 (DPP-IV), los que han demostrado efectividad en el control de la glucemia en los pacientes con diabetes tipo 2, aumentando las concentraciones de las hormonas incretinas. La invención en particular se refiere solamente a la sal correspondiente al monohidrato cristalino.



Los argumentos del solicitante para sustentar un efecto superior de esta sal específicamente, se dirigen a las ventajas en la preparación de composiciones farmacéuticas de este principio activo, como la facilidad de procesamiento, manipulación, y dosificación, especialmente se le atribuye una estabilidad mejorada física y química, como la estabilidad a las altas temperaturas y humedad, así como una mejora de las propiedades fisicoquímicas, tales como solubilidad y velocidad de disolución, haciéndola particularmente adecuada para la fabricación de diversas formas de dosificación farmacéuticas.

En tal sentido es importante destacar que existe un amplio consenso legal establecido en cuanto a establecer como norma internacional que no constituyan objetos patentables nuevas sales y sus hidratos de principios activos ya conocidos y en tal sentido el Dr. Carlos Correa, Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Universidad de Buenos Aires, afirma que “raramente las sales son de naturaleza inventiva, destacando que cuando una reivindicación se refiera a cambio del contenido de agua de una

molécula ya conocida se debe considerar en términos generales, como no inventivo y no patentable".

En el caso que nos ocupa pasaremos a elaborar un análisis cronológico de los distintos dictámenes, resoluciones, y solicitudes de nulidad argumentadas por (...), que ha tenido lugar durante todo el proceso de examen de fondo de la presente solicitud de patente.

Con fecha 01.03.2005 (...) presenta sus argumentos en contra de la solicitud de invención argumentando falta de novedad y de nivel inventivo sobre base del D1 correspondiente a la solicitud W02003004498. En tal sentido somos de la opinión, que sobre la base del documento de interferencia citado, no es posible argumentar una falta de novedad absoluta del objeto de invención, por no estar mencionada textualmente como los posibles hidratos de las sales farmacéuticamente aceptable de esta familia de compuestos BETA-AMINO TETRAHYDROIMIDAZO (1, 2-A) PYRAZINES AND TETRAHYDROTRIOAZOLO (4, 3-A) PYRAZINES AS DIPEPTIDYL PEPTIDASE INHIBITORS FOR THE TREATMENT OR PREVENTION OF DIABETES de manera textual, sin embargo, el objeto de las reivindicaciones 1-4 hacen referencia a las sales, por lo que carecen de novedad al ser este compuesto un miembro de la familia de compuestos de Markush que se ampara en la patente W02003004498. En página 9 líneas 33 y 34 hace referencia incluso que dichas sales en forma sólida pueden existir en más de un tipo de estructura cristalina y puede ser también en más de una forma de hidratos.

Consideramos también que el conjunto restante de reivindicaciones que abarcaba esta invención, carecían de nivel inventivo, dado que en el momento que se presentó la solicitud y existir ya en el estado de la técnica la solicitud la familia Markush de compuestos que abarcan a la sal dihidrogenofosfato de la dipeptidil peptidasa-IV (DP-rV) inhibidor de 4-oxo-4- [3- (trifluorometil) -5,6-dihidro [I, 2,4] triazolo [4 , 3-a] pirazin-7 (8H)-il] -L- (2,4,5-trifluorofenil) butan-2-aminams y solo referirse estas reivindicaciones a propiedades físico-químicas de la sal monohidrato (reivindicaciones 5 a 11); proporciones de la sal monohidrato posibles en el principio activo farmacéutico, (reivindicaciones 12 a 17) donde se señala que puede abarcar desde un 10 hasta 75% de la sal mohidratada, lo que indica claramente que el principio activo no es necesariamente un 100% la sal monohidrato, con lo que se demuestra que las propiedades de estabilidad que asegura el titular, no corresponden exclusivamente a la sal monohidratada de esta sal. De igual forma las restantes reivindicaciones están referidas fundamentalmente a la composición con "cantidad terapéuticamente efectiva" y al "proceso de obtención", que carecen totalmente de nivel inventivo frente al estado de la técnica público en el momento de presentarse la solicitud de patente objeto del presente análisis.

Dictamen Técnico de Concesión emitido por el examinador en fecha 11.11.2010 se señala que "coincidiendo con el criterio de los examinadores internacionales que realizaron los reportes", la invención satisface los requisitos de novedad y actividad inventiva. Sin

embargo, al analizar los criterios de la búsqueda internacional y la opinión escrita de la solicitud PCT se identifica que la valoración de los expertos internacionales fue que la solución técnica carecía de nivel inventivo. Los siguientes documentos así lo demuestran:

I. Informe de búsqueda Internacional y Opinión escrita del examen internacional a la solicitud W02005003135 análoga a solicitud P2004-0941:

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY		International application No. PCT/US2004/019683
Box No. V Reasoned statement under Rule 43b/s.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement		
1. Statement		
Novelty (N)	Yes: Claims 1-35 No: Claims	
Inventive step (IS)	Yes: Claims No: Claims 1-35	
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims 1-26,29-35 No: Claims 27,28	
2. Citations and explanations see separate sheet		

Como se puede observar en la evaluación del nivel inventivo el examinador que realiza la búsqueda si bien determina que el objeto de la solicitud tiene novedad abarcando las reivindicaciones 1-35, más en el aspecto de nivel inventivo todas estas reivindicaciones se valoran por el experto que no tienen nivel inventivo. En este informe se reconoce como documento D1 la solicitud W02003004498 correspondiente a la solicitud de prioridad PCT/US2004019683.

II. En la valoración escrita de los criterios de patentabilidad el experto internacional señala:

The subject-matter of claim 1 consists in the selection of a specific compound (phosphate salt) from the range of family described in document D1 (see claim 15, page 55, last compound and page 60, line 5).

Such a selection can only be regarded as inventive, if the claimed compound presents unexpected effects or properties in relation to the rest of the range. However, no such effects or properties are indicated in the application. Hence, no inventive step is present in the subject-matter of claim 1 and pending claims 2-35.

Traducción de los argumentos:

En la invención la reivindicación 1 consisten en la selección de un compuesto específico (sales de fosfato) del rango de familia descrito en el documento D1 (consulte la reivindicación 15, página 55, último compuesto y página 60, línea 5).

Una selección de este tipo solo puede considerarse inventiva si el compuesto reivindicado presenta efectos o propiedades inesperados que se indican en el solicitante. Por lo tanto, ningún paso inventivo está presente en el objeto de la reivindicación 1 y las reclamaciones dependientes de las reivindicaciones 2-35

En tal sentido el Dictamen del Examinador obvió estas consideraciones explícitas de los expertos internacionales y por tanto no era válido que su dictamen se basara en la afirmación, "coincidiendo con el criterio de los examinadores que realizan dichos reportes"..

En fecha 19.07.2011 (...) presenta una Acción de Nulidad interpuesta contra la patente P2004-0941, esta solicitud nuevamente argumenta la falta de novedad y de nivel inventivo de la patente concedida por SAL DE ÁCIDO FOSFÓRICO DE UN INHIBIDOR DE LA DIPEPTIDASA-IV. Consideramos que toda la argumentación que plantea (...) sobre la carencia de novedad de la invención, no son admisibles totalmente, dado que la evaluación de la satisfacción del requisito de novedad, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley No.20.00 sobre Propiedad Industrial señala que una invención es novedosa cuando no existe publicada la solución técnica en cuestión en el estado de la técnica mediante cualquier tipo de publicación tangible. Al respecto (...) señala que en el documento D1(W003004498) se divulga la familia de compuesto donde uno de sus miembros es sitagliptina y todas las sales farmacéuticamente aceptables, pero realmente dentro del alcance de la familia de compuesto que se protege en esta memoria no se señala tácitamente a la sal monohidratada de dihidrogenofosfato de la dipeptidil peptidasa-IV (DP-rV) inhibidor de 4- oxo-4- [3-(trifluorometil) -5,6-dihidro [1, 2,4] triazolol [4 , 3-a] pirazin-7 (8H) -il] -L- (2,4,5-

trifluorofenil) butan-2-amina, por lo que no podemos hacer uso del documento D1 para anular la novedad de la solución técnica propuesta en P2004-0941. Sin embargo, si encontramos legalmente sustentada la falta de nivel inventivo, según lo dispuesto en el artículo No. 6 de la Ley No.20.00 sobre Propiedad Industrial, por considerar que con el conocimiento existente en el estado de la técnica a la fecha que se presentó esta invención, existía un conocimiento público suficiente para que la solución propuesta resultara evidente para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente.

Sobre la base de estas nuevas argumentaciones y tomando en cuenta la opinión de un nuevo examinador sobre la acción de nulidad interpuesta a la concesión del expediente P2004-0941 y en respuesta a la Acción de Nulidad presentadas por (...) se emite la Resolución 115-2013 por la Directora del Departamento de Invenciones, con fecha 03.07.2013. En esta nueva Resolución se aceptan las argumentaciones de la carencia de novedad de los objetos de invención referidos a la sal de dihidrogenofosfato de la dipeptidil peptidasa-IV (DP-rV) inhibidor de 4-oxo-4- [3- (trifluorometil) -5,6-dihidro [1, 2,4] triazolo [4,3-a] pirazin-7 (8H) -il] -L- (2,4,5-trifluorofenil) butan-2-amina y se procede a eliminar las reivindicaciones No.1 y No.3 dejando vigente el resto de las reivindicaciones dirigidas a la protección de la sal monohidrato, sus propiedades físico químicas y demás elementos, que como expresamos anteriormente, son elementos que carecen de novedad y de nivel inventivo frente al conocimiento ya público en el momento de presentarse la solicitud objeto del presente análisis y por tanto no procedía dejar vigente el resto de las reivindicaciones.

En fecha 26.07.2013 (...) interpone RECURSO de APELACIÓN a la Resolución No.115-2013 y posteriormente con fecha 05.09.2013 presenta un ESCRITO DE DEFENSA AL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por (...) contra la Resolución 115-2013 dictada por la Directora de Invenciones. En nuestra opinión los argumentos esbozados por ambas partes son amplios y detallados, sin embargo la concesión de los derechos de patentes en la República Dominicana se rigen por lo establecido en la Ley No 20.00 de Propiedad Industrial y a nuestro juicio, sobre la base de elementos técnicos y legales los argumentos del Titular, en este caso (...), resultan insuficientes para defender que la novedad de su invención radica en la estabilidad demostrada de la sal monohidratada del dihidrogenofosfato de la dipeptidil peptidasa-IV (DP-rV) inhibidor de 4-oxo-4- [3- (trifluorometil) -5,6-dihidro [1, 2,4] triazolo [4, 3-a] pirazin- 7 (8H) -il] -L- (2,4,5-trifluorofenil) butan-2-amina, dado que en las reivindicaciones 12 a la 17 señala que el principio activo puede abarcar desde un 10 hasta 75% de la sal monohidratada, lo que indica claramente que el principio activo, del cual se realiza un amplio alegato de sus propiedades para demostrar su efecto en la estabilidad del mismo no se encuentra necesariamente en un 100% como la sal monohidratada en el principio activo de la composición, con lo que muestra que las propiedades de estabilidad que asegura el titular no son atribuibles exclusivamente a esta sal específica, como efecto sorprendente de la sal monohidratada.

Por todo lo antes expuesto consideramos válida la solicitud de NULIDAD presentada por (...) contra la Resolución 115-2013 de fecha 03.07.2013 dictada por la Directora de Invenciones, por acoger ésta sólo de manera parcial la solicitud anterior interpuesta por (...) contra la patente 2014-0941 sobre Sal de ácido fosfórico de un inhibidor de la dipeptil peptidasa-IV. Reiteramos nuestra opinión de que la propuesta de invención no satisface los requisitos de novedad ni de nivel inventivo que se definen en los artículos 5 y 6 de la Ley No.20.00 sobre Propiedad Industrial”.

CONSIDERANDO 18°: Que esta alzada deja constancia de que a los fines de cumplir con lo establecido en el artículo 21 numeral (3) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, las observaciones presentadas por terceros, durante el análisis de una solicitud de patente, deben ser debidamente ponderadas; por tanto y en atención al argumento de que las observaciones presentadas por la hoy apelante, durante el análisis de la solicitud de patente objeto del presente caso, no fueron valoradas, corresponde dejar constancia de que durante el conocimiento del caso esta alzada ha procedido a valorar las observaciones.

CONSIDERANDO 19°: Que esta alzada acoge el pronunciamiento del experto que elaboró el informe más arriba citado, respecto a los motivos por los cuales considera que el documento D1 (W003004498) no afecta la novedad de la solución técnica propuesta en la solicitud de patente No. P2004-000941, sin embargo, sí está afectado el nivel inventivo de la misma; puesto que con el conocimiento existente en el estado de la técnica (a la fecha que se presentó la solicitud), existía un conocimiento público suficiente para que la solución propuesta resultara evidente para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente. Para que una invención sea protegida por patente, la solicitud debe cumplir con los tres requisitos que establece la ley que rige la materia, a saber: Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial; de manera que si no concurren estos tres requisitos, no puede ser protegida la invención mediante una patente.

CONSIDERANDO 20°: Que del estudio íntegro del precitado informe presentado el día 14 de marzo del 2019 por el experto independiente, esta alzada se forja el criterio de que en el mismo se responden las irregularidades enunciadas en las letras b), c) y d) del considerando 15 de la presente resolución; así como cada una de las argumentaciones presentadas por las hoy apelantes; por lo que debe ser acogida la solicitud de Nulidad Absoluta de la patente de invención P2004-000941 presentada por (...), ya que en dicho informe ha quedado evidenciado que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo que establece el artículo 6 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 21°: Que esta alzada considera que corresponde revocar la resolución No. 115-2013 del 03 de julio del 2013, emitida por el Departamento de Invenciones, en virtud de que la patente No. P2004-000941 denominada “SAL DE ÁCIDO FOSFÓRICO DE UN INHIBIDOR DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA-IV” cuyo titular es la entidad (...), no cumple con los requisitos de patentabilidad que exige la Ley 20-00, conforme se indica en el informe técnico emitido en fecha 14 de marzo del 2019 por el experto independiente.

Resolución No.0155-2019 de fecha 19/12/2019 relativo a la acción de nulidad contra el certificado de registro No. P2019-00195 de la patente de invención denominada PREPARACIÓN SÓLIDA QUE COMPRENDE ALOGLIPTINA Y PIOGLITAZONA

CONSIDERANDO 09: Que el artículo 6 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial establece: *“Nivel inventivo. Una invención tiene nivel inventivo si para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente”*.

CONSIDERANDO 10: Que la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 2 (modificado por el artículo 1 de la Ley No. 424-06) establece: *“1) No se considera invención, y en tal virtud queda excluida de protección por patente de invención, la materia que no se adecúe a la definición del Artículo 1 de la presente ley. En particular no se consideran invenciones las siguientes: (...) h) “La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión, de tal forma que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”*

CONSIDERANDO 11: Que el artículo 3 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que *“Una invención es patentable cuando es susceptible de aplicación industrial, es novedosa y tiene nivel inventivo”*.

CONSIDERANDO 12: Que esta alzada ha podido constatar que en el Certificado de Registro No. P20090195 que ampara la patente de invención denominada “PREPARACIÓN SÓLIDA QUE COMPRENDE ALOGLIPTINA Y PIOGLITAZONA”, depositada por ante la ONAPI el día 31 de julio del 2009, invocando prioridad de la solicitud japonesa No. 023594/2007 de fecha 1ero. de febrero del 2007, se consigna lo siguiente:

- ~ CERTIFICADO DE PATENTE DE INVENCION NÚMERO: P20090195.
- ~ TÍTULO: PREPARACIÓN SÓLIDA QUE COMPRENDE ALOGLIPTINA Y PIOGLITAZONA
- ~ PROPIETARIO: (...)
- ~ INVENTORES: (...)
- ~ ENTRADA EN FASE NACIONAL: 31 DE JULIO DEL 2009
- ~ FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
- ~ VIGENCIA: 20 AÑOS
- ~ VENCIMIENTO: 30 DE ENERO DEL 2028
- ~ CLASE DE PATENTE: INVENCION
- ~ REPRESENTANTE: (...);
- ~ RESUMEN: SE PROPORCIONA UNA PREPARACION SÓLIDA QUE CONTIENE EL COMPUESTO (I), EN DONDE LA DEFINICIÓN DEL COMPUESTO (I) ES COMO SE DEFINE EN LA DESCRIPCIÓN, Y PIOGLITAZONA, QUE ES ÚTIL COMO UN

FÁRMACO TERAPÉUTICO PARA DIABETES O SIMILAR Y SUPERIOR EN LA PROPIEDAD DE DISOLUCIÓN, ESTABILIDAD QUÍMICA Y ESTABILIDAD EN LA DISOLUCIÓN. UNA PREPARACIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES PRIMERA Y SEGUNDA PARTES: (1) LA PRIMERA PARTE CONTIENE EL COMPUESTO (I) O UNA DE SUS SALES, COMO EL PRIMER EXCIPIENTE, AZÚCAR O ALCOHOL DE AZÚCAR, Y (2) LA SEGUNDA PARTE CONTIENE PIOGLITAZONA O UNA DE SUS SALES Y, COMO EL SEGUNDO EXCIPIENTE, AZÚCAR O ALCOHOL DE AZÚCAR.

(...)

CONSIDERANDO 14: Que a los fines de evaluar la nulidad de un registro, la autoridad nacional debe retrotraerse al momento de la concesión de éste y valorar el examen de registrabilidad conforme lo establece la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 15: Que la hoy apelante solicita en sus conclusiones que sea revocada la resolución No. 112-2014 de fecha 06 de junio del 2014 emitida por el Departamento de Inventiones de la ONAPI el cual rechazó la acción en nulidad interpuesta contra la patente P2009-0195, y “...en consecuencia declarar nula la Patente de Invención No. P2009-0195... dictada por el Departamento de Inventiones..... en violación de los artículos 1, 2, 3 y 6, por carecer de nivel inventivo y constituir una yuxtaposición de invenciones y en consecuencia, en razón de lo argumentado y probado en el presente recurso”.

CONSIDERANDO 16: Que la hoy apelante fundamenta su recurso de apelación administrativa en que “las partes que componen la invención protegida mediante la Patente de Invención No. P2009-0195 (combinación de los fármacos alogliptina y pioglitazona) estaba sugerida en el estado de la técnica, en especial, en los documentos identificados como D1 y D2, a partir de los cuales se evidencia claramente que la referida invención no posee nivel inventivo, puesto que no se observa un efecto inesperado ni demuestran la estabilidad de degradación y propiedad de disolución de estos fármacos. Por tanto al evaluar dichos documentos a la luz de la Patente No. 2009-0195, se podrá identificar las siguientes similitudes: a) Los tres consisten en una preparación sólida; b) D1 y D2 revelan tabletas bicapas y P2009-0195 una tableta multicapa; c) D1 divulga una vildagliptina y D2 es un antidiabético; mientras que la primera parte de P2009-0195 es una alogliptina + manitol; d) D1 es una combinación de pioglitazona + azúcares (lactosa o sacarosa) y D2 es una combinación de pioglitazona + azúcar (lactosa, manitol); mientras que la segunda parte de P2009-0195 es pioglitazona + lactosa o manitol”.

CONSIDERANDO 17: Que para una mejor comprensión del caso, esta alzada considera pertinente enlistar las familias de fármacos que se utilizan para tratar la diabetes tipo 2 y para ello presenta el siguiente cuadro³²:

³² <https://diabetesmadrid.org/farmacos-diabetes-tipo-2/>

(...)

CONSIDERANDO 19: Que tal como se verifica en el listado que antecede, existen varios esquemas de tratamientos que se pueden originar por la combinación de fármacos.

CONSIDERANDO 20: Que lo que se analiza ante una acción en nulidad es si el registro per se es válido o no en razón de aspectos procedimentales y de fondo legalmente establecidos. En virtud de las argumentaciones esbozadas por la hoy apelante y de manera particular en lo que se refiere a que la invención protegida mediante la Patente de Invención No. P2009-0195 estaba sugerida en el estado de la técnica; en consideración al tecnicismo que envuelve el presente caso y a los fines de esta alzada estar debidamente edificada, solicitó a la Directora del Departamento de Invenciones que un técnico distinto al que emitió el dictamen de concesión de la patente, realizara una evaluación de la solicitud y emitiera un informe detallado de cada uno de los documentos depositados en ocasión de la acción en nulidad; así como de los depositados como anexo del presente recurso de apelación administrativa.

(...)

CONSIDERANDO 22: Que en el presente caso se precisa resaltar el hecho de que antes del día 1ero. de febrero del 2007, fecha de prioridad de la solicitud P2009-0195, objeto de este recurso, se encontraban en el estado de la técnica artículos científicos que comentaban sobre la combinación de Inhibidores de la DPP-4 como es la alogliptina, junto con otros fármacos antidiabéticos. Para citar algunos ejemplos nos remitimos al artículo publicado en el año 2006 por el Departamento de Medicina de la Universidad de Birmingham, que realiza una revisión de varias publicaciones referidas a esas combinaciones; lo cual para el presente caso resulta muy útil, ya que muestra que dicha asociación era más que conocida y experimentada clínicamente.

CONSIDERANDO 23: Que en la precitada publicación, entre otras cosas, se indica que “los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4) mejoran la capacidad del cuerpo para controlar la glucosa en la sangre al aumentar los niveles activos de hormonas incretinas. Su mecanismo de acción es distinto de cualquier clase existente de agentes hipoglucemiantes orales. Controlan el nivel elevado de glucosa en la sangre activando la secreción de insulina pancreática, suprimiendo la secreción de glucagón pancreático y señalando al hígado para reducir la producción de glucosa. Los principales inhibidores de DPP-4 han mostrado reducciones clínicamente significativas de HbA1c hasta 1 año de tratamiento y ofrecen muchas ventajas potenciales sobre las terapias existentes para la diabetes, incluido un bajo riesgo de hipoglucemia, ningún efecto sobre el peso corporal y el potencial, basado en animales e in vitro. Son eficaces como monoterapia y también en combinación con agentes antidiabéticos comúnmente recetados y son adecuados para la administración oral una vez al día. En consecuencia, muchos inhibidores de DPP-4, como

vildagliptina (Galvus; LAF-237), sitagliptina (Januvia; MK-0431) y saxagliptina (BMS-477118) han avanzado a ensayos clínicos en humanos en etapa tardía. Esta revisión se basó en una búsqueda sistemática en MEDLINE³³ de publicaciones realizadas sobre el tema y para ello se indicaron como palabras clave: inhibidor de DPP-4; vildagliptina (LAF-237); sitagliptina (MK-0431); saxagliptina (BMS-477118); y diabetes tipo 2 estableciendo como fecha tope agosto de 2006. En adición a ello se consultaron resúmenes de reuniones, ya que gran parte de los datos actualmente sólo existen en forma de resumen. Así mismo se indica en la publicación que los inhibidores de DPP-4 parecen tener un gran potencial para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero el tiempo dirá si esto se realizará. Si bien no reducen la glucosa en mayor medida que las terapias existentes, ofrecen muchas ventajas potenciales, incluida la capacidad de lograr reducciones sostenibles de HbA1c con un agente bien tolerado que tiene un bajo riesgo de hipoglucemia y sin aumento de peso, y que puede administrarse como una dosis oral una vez al día”.

CONSIDERANDO 24: Que en cuanto a las técnicas de fabricación de fármacos de liberación controlada, la literatura en el estado de la técnica es amplia y precede a la fecha de solicitud de la patente objeto de este recurso. Se puede fácilmente encontrar literatura, no patente, que detalla los mejores pasos y excipientes para obtener tal o cual resultado, inclusive desde hace varias décadas existe una publicación especializada. Por ello al momento de analizar la altura inventiva de una patente que reivindica una tableta de liberación prolongada, es preciso evaluar si lo reivindicado no pertenece a lo que el experto en la técnica conoce del arte previo, es decir, técnica farmacéutica conocida. Por citar un ejemplo, nos remitimos al artículo publicado en el Journal of Control Release (Liberación Controlada) en el año 1987 y citado en el informe técnico solicitado por esta alzada (incluido textualmente en el considerando 21 de la presente resolución), en el cual se describen los criterios que debe tomar en cuenta el formulador al momento de seleccionar la técnica y los excipientes más adecuados para liberación controlada en formas orales.

CONSIDERANDO 25: Que luego de analizar el informe técnico así como el contenido de diversas literaturas, esta alzada forja el criterio de que la patente P2009-0195 constituye un esquema de tratamiento sustentado en la combinación de fármacos ya conocidos, lo cual de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (modificado por el Artículo 1 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006), son soluciones que quedan excluidas de protección por patente³⁴ y por tanto la misma no

³³ Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Versión automatizada de Index Medicus, Index to Dental Literature e International Nursing Index, que recoge referencias bibliográficas de los artículos publicados en miles de revistas médicas.

³⁴ **Materia excluida de protección por patente de invención.** 1) No se considera invención, y en tal virtud queda excluida de protección por patente de invención, la materia que no se adecúe a la

constituye objeto de invención patentable. En adición a ello se precisa resaltar que la combinación de los fármacos alogliptina y pioglitazona en una preparación sólida, en una sola píldora multicapas, con excipientes ya conocidos, cuyo propósito es facilitar una mayor difusión de los principios al interior de pacientes diagnosticados con “Diabetes tipo 2”; es una solución evidente para los expertos en la materia.

CONSIDERANDO 26: Que independientemente de los argumentos expuestos por INFADOMI respecto a las solicitudes de formulaciones farmacéuticas, las cuales deben ser analizadas de manera particular caso a caso en cada jurisdicción; en la República Dominicana los antecedentes de asociaciones, yuxtaposiciones o métodos de tratamiento, no son precisamente los argumentos fundamentales para el análisis del presente caso, puesto que lo que se debe verificar es si la solicitud de patente P2009-0195 está o no afectada de obviedad o lo que equivale decir falta de altura inventiva, por reproducir técnicas farmacéuticas corrientes. Todo ello en adición al debido análisis que se hace sobre el efecto esperado de la asociación de dos moléculas conocidas en el estado del arte; de manera que se evite conceder altura inventiva a meras yuxtaposiciones que son de fácil formulación por el efecto en la materia.

CONSIDERANDO 27 Que en adición a lo precedentemente indicado, esta alzada precisa señalar que en el caso de las patentes conocidas como secundarias, es decir, aquellas que reivindicar nuevas propiedades en productos previamente contenidos en el estado de la técnica, sea por la vía de asociación con excipientes, asociación con otras entidades químicas previamente divulgadas o nuevas dosificaciones o vías de administración, se precisa de un examen riguroso de la altura inventiva. De no hacerlo se estaría concediendo un premio vía el incentivo de la exclusividad que confiere una patente, con muy bajo esfuerzo intelectual que podría ser realizado por cualquier experto en la técnica. Es de interés citar a este punto jurisprudencias coincidentes con lo antes descrito, como es por ejemplo lo fallado por la Suprema Corte de los Estados Unidos, en ocasión del caso KSR INTERNATIONAL CO., PETITIONER v. TELEFLEX INC. ET AL. “Construimos y creamos al traer a la realidad palpable que nos rodea, nuevas obras basadas en el instinto, la lógica simple, inferencias ordinarias, ideas extraordinarias y a veces genialidades. De manera que una vez dichas obras entran al acervo común del conocimiento, definen el umbral a partir del cual la innovación comenzará nuevamente. Y así como se espera que en el curso natural, se continúe progresando a partir de esos logros, los resultados ordinarios de innovación no son los sujetos de protección por patente. De otro modo, las patentes desincentivarían en vez de promover el progreso en técnicas útiles.”³⁵

CONSIDERANDO 28: Que de modo referencial, vale señalar que aún en jurisdicciones con criterios más laxos respecto a la altura inventiva, los órganos de apelación en sede

definición del Artículo 1 de la presente ley. En particular no se consideran invenciones los siguientes: (...) f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico;

³⁵<https://www.supremecourt.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf>

administrativa van conformando una jurisprudencia dirigida a declarar como obvio, y por ende no patentable, todo procedimiento que un experto en la técnica seguiría con el fin de obtener un resultado concreto para el cual prevé posibilidades de éxito. Más aún, tienden a agregar que no se precisa de una certeza de éxito para afirmar la obviedad, sino que el hecho mismo de que el experto recurra a técnicas conocidas aplicadas a entidades químicas divulgadas con la expectativa de un resultado determinado, es indicativo de obviedad. “..... En otras palabras, la evidencia no sólo está disponible cuando los resultados son claramente predecibles, sino también cuando hay una expectativa razonable de éxito. No es necesario establecer que el éxito de una solución prevista de un problema técnico era predecible con certeza. Para hacer obvia una solución, es suficiente establecer que la persona experta habría seguido las enseñanzas de la técnica anterior con una expectativa razonable de éxito”³⁶

CONSIDERANDO 29: Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), citando a Cook, Boyle y Jabbari ha señalado que “Si se aceptan las reivindicaciones de una composición después de concedida la patente sobre el ingrediente activo pertinente, el titular de la patente podría extender artificialmente el plazo de protección que confería la patente básica. A menos que la composición (la que a menudo consiste en la mezcla simple de los componentes) incluya elementos que generen un producto verdaderamente nuevo e inventivo, una composición farmacéutica debería considerarse en general anticipada por el o los ingredientes activos que contiene, y no patentable”³⁷.

CONSIDERANDO 30: Que esta alzada precisa destacar que cuando se reivindican composiciones constituidas por asociaciones de principios activos conocidos, cuyo objetivo es obtener una tableta monodosis, que además integra técnicas de liberación controlada; el hecho de que ambos principios activos han sido divulgados previamente bajo patentes ya concedidas y en adición a ello han alcanzado registro sanitario, encontrándose en pleno uso médico; en casos con estas características, la evidencia clínica derivada del uso de ambos compuestos por separado, anticipa los resultados que tendría una monodosis. Es decir, que el médico por lógica clínica corriente, podría pensar en administrar a un paciente dos fármacos destinados a un mismo efecto terapéutico, con el propósito de obtener sinergias; por lo que el hecho de asociarlos en una monodosis es de por sí obvio, a menos que medie alguna dificultad técnica en dicha asociación.

CONSIDERANDO 31: Que respecto a lo indicado por la entidad (...) en cuanto a que el uso de sorbitol o manitol es novedoso o que reviste altura inventiva la adición de tales elementos al compuesto reivindicado, esta alzada precisa indicar que ambos son excipientes de uso común en la formulación farmacéutica. Nos remitimos a lo indicado en el artículo publicado en Pharmaceutical Delivery Technology en el año 2002³⁸, el cual

³⁶ https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_i_d_7_1.htm

³⁷ <http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js4918s/8.4.html>

³⁸ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12066573>

refiere que existen varios excipientes que pueden ser utilizados para la formulación de tabletas de liberación controlada, como por ejemplo la lactosa. En otro artículo de la misma publicación científica, realizado en el año 2001³⁹, se explica el uso de manitol en la formulación, para generar matrices de liberación prolongada. Todos estos anticipan la invención y algunos inclusive son de fechas anteriores a las de los documentos identificados como D1 y D2.

CONSIDERANDO 32: Que esta alzada considera que corresponde revocar la resolución No. 112-2014 del 06 de junio del año 2014, emitida por el Departamento de Inventiones, en virtud de que la patente No. P2009-0196 denominada “PREPARACIÓN SÓLIDA QUE COMPRENDE ALOGLIPTINA Y PIOGLITAZONA)” cuyo titular es la entidad (...), no cumple con los requisitos de patentabilidad que exige la Ley 20-00, conforme se indica en el informe técnico emitido en fecha 08 de marzo del 2019.

2.12 Modelo de Utilidad

2.12.1 Caducidad de Modelo de Utilidad

Resolución No. 0071-2017 de fecha 03/11/2017 relativa a la solicitud de registro de modelo de utilidad PROGRAMADOR DIGITAL DE HORARIO bajo expediente No. U2013-013

CONSIDERANDO 5: Que en el caso de autos es preciso referirnos a la definición que la ley nacional asigna a la figura del modelo de utilidad, en este orden el artículo 49 de la Ley No.20-00 preceptúa que “*Se considera como modelo de utilidad, cualquier nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna otra parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía*”.

(...)

CONSIDERANDO 9: Que de acuerdo a lo consignado en el artículo 22 de la ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial “1) *El solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo de la solicitud de patente, dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparición del aviso de publicación de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio*”. Que esta alzada deja constancia que la fórmula legal estipulada bajo este artículo es particular toda vez que no media la exigencia de emisión de resolución previa para que de plano opere el efecto del abandono. Por lo cual verificado el transcurso del tiempo sin observar el solicitante el requisito exigido del

³⁹ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11448051>

pago del examen de fondo en el tiempo estipulado la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio.

(...)

CONSIDERANDO 11: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente, así como lo establecido en la ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial que regula esta materia, en el presente caso, el solicitante no realizó en tiempo oportuno el pago de la tasa de examen de fondo para lo cual contaba con un plazo de doce meses a partir de la publicación de la solicitud, esto es a partir de 15 de diciembre del 2014; de manera que esta alzada estima que procede la confirmación de la declaración de abandono de la solicitud No. U2013-0137 correspondiente a la Patente de Modelo de Utilidad titulada “PROGRAMADOR DIGITAL DE HORARIO”, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 numeral (1), ya antes citado.

2.13 Diseños Industriales

2.13.1 Definición

Resolución No.0125-2014 de fecha 09/09/2016 relativa al registro No. D2010-0268 del 07 de septiembre del 2010 correspondiente al diseño “ABREBOTELLAS”

CONSIDERANDO 30: Que la protección que confiere el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto, esto es, su fisonomía, es decir, no debe cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. Dicho de otro modo, los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Lo que significa que se protegen a título de diseño sólo las características del aspecto exterior; por lo que resulta incorrecto lo indicado por la parte hoy recurrida de que tiene un título cuya protección abarca lo ergonómico, la utilidad y el material del cual está elaborado el diseño.

Resolución No.0027-2018 de fecha 13/04/2018 relativo a la acción de nulidad del diseño industrial No. D2011-0357 CUBITOS DE CALDO (CALDOS),

CONSIDERANDO 06: Que el artículo 54 de la Ley 20-00 (Modificado por el artículo 5 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006) en su numeral 1 establece que “*Se considerará como diseño industrial cualquier reunión de líneas o combinaciones de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los*

programas informáticos, para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”

CONSIDERANDO 07: Que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) al definir los diseños industriales, indica que: *“Se refiere al derecho garantizado en muchos países, de acuerdo a un sistema registral, para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad de diseño”* 40

2.13.2 Requisitos para su protección

Resolución No.0027-2018 de fecha 13/04/2018 relativo a la acción de nulidad del diseño industrial No. D2011-0357 CUBITOS DE CALDO (CALDOS)

CONSIDERANDO 14: Que la novedad y la singularidad son dos requisitos legales que deben cumplirse para la obtención de un derecho de exclusiva en relación a un Diseño Industrial, por lo cual esta alzada procederá a la evaluación de ambos requisitos.

CONSIDERANDO 15: Que el requisito de la novedad constituye una cualidad esencial para la protección del diseño industrial, lo que implica que en el diseño industrial debe haber un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia estética distinta a la que tenía. Se considera como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento, lo que se diferencia de lo que existe. Para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros existentes en el momento de la solicitud y en dicha comparación se considerará que es nuevo el diseño que no es idéntico a otro, que posee diferencias de otro; es por ello que para juzgar la novedad de un diseño industrial hay que comparar las creaciones de forma cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existentes en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva y por tanto la solicitud cumple con el requisito legal de la novedad.

⁴⁰ Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication N° 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229.

2.13.3 Caducidad de Diseños Industriales

Resolución No. 0049-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la solicitud de registro de diseño industrial ROMPECABEZA TRIDIMENSIONAL bajo expediente No. D2011-0213

CONSIDERANDO 10: Que el numeral 2 del artículo 67 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que *“2) El registro de un diseño industrial podrá ser prorrogado por dos períodos adicionales de cinco años cada uno, mediante el pago de la tasa de prórroga establecida” y el numeral 3 de dicho artículo establece que “3) La tasa de prórroga deberá ser pagada antes de vencer el período de vigencia que se prorroga. También podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, el registro mantendrá su vigencia plena”*

CONSIDERANDO 11: Que el artículo 69 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (modificado por el artículo 9 de la Ley 424-06 del 06 de noviembre del 2006) dispone que *“Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones relativas a patentes de invención, contenidas en los Artículos 10, 18, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 y 38, en cuanto corresponda”*

CONSIDERANDO 12: Que el artículo 34 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (modificado por el artículo 4 de la Ley 424-06 del 06 de noviembre del 2006) en su numeral 5 preceptúa lo siguiente: *“Las patentes caducarán de pleno derecho en los siguientes casos: a) Al término de su vigencia; b) Por falta de pago de las tasas para mantener su vigencia. El titular tendrá un plazo de gracia de ciento ochenta (180) días para abonar la tasa adeudada, a cuyo vencimiento se operará la caducidad”*

CONSIDERANDO 13: Que en el proceso de registro de un Diseño Industrial debe observarse de manera estricta lo estipulado por la Ley que rige la materia, a los fines de garantizar la observancia del principio de legalidad que rigen los actos de la administración. Que en tal sentido y con independencia de otros requerimientos legales que demanda este proceso, el pago de la tasa de prórroga del registro de un Diseño Industrial es un requisito fundamental que puede determinar el que un registro se encuentre vigente o no.

CONSIDERANDO 14: Que la caducidad provoca la extinción del derecho sobre una solicitud o sobre un registro ya otorgado, según sea el caso. Bajo esta premisa la Ley No. 20-00 en su artículo 34 numeral 5 letra b) estableció sancionar con la caducidad de pleno derecho los Diseños Industriales cuando incumplan con la obligación de pago de la tasa de mantenimiento de vigencia (renovación). Esta circunstancia determina que verificado este supuesto normativo se extinga el derecho que otorga el registro.

CONSIDERANDO 15: Que siendo la solicitud del Diseño Industrial titulado *“ROMPECABEZA TRIDIMENSIONAL”*, registrada bajo el expediente No. D2011-0213,

depositada en la ONAPI el día 06 de julio del 2011 y concedido mediante la resolución No. 053-2012 de fecha 29 de febrero del 2012, con una duración de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud; el pago de la tasa de prórroga (renovación) debió realizarse antes de que venciera el período de vigencia, esto es, antes del 06 de julio del año 2016, disponiendo la hoy apelante de seis (06) meses adicionales, en virtud del tiempo de gracia que establece el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; por lo que disponía hasta el día 06 de enero del 2017 para realizar su pago, con el recargo correspondiente. Que como se ha verificado, la apelante no efectuó el pago correspondiente a la prórroga (renovación) de su registro dentro del plazo establecido por la ley, el cual ya está ampliamente vencido.

CONSIDERANDO 16: Que la hoy apelante indica que la falta de conocimiento, su poca experiencia en el manejo de estos procesos y su situación de salud contribuyeron a la falta de pago de la tasa de prórroga de su registro; sin embargo, es preciso señalar que por aplicación supletoria dispuesta por el artículo 69 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el precitado artículo 34 de la Ley 20-00 (modificado por el artículo 4 de la Ley 424-06 del 06 de noviembre del 2006) en su numeral 5 es muy claro al indicar que la falta de pago de tasas para mantenimiento de vigencia produce de pleno derecho la caducidad.

CONSIDERANDO 17: Que las razones presentadas por la hoy recurrente no incide en casos como el actual, dado que el mismo está basado en una caducidad que opera de pleno derecho, de conformidad con lo establecido en la ley que rige la materia; de manera que las referidas circunstancias no eximen a la hoy apelante del pago de la tasa de mantenimiento de vigencia que debió efectuar en tiempo oportuno y que le hubiese permitido mantener los derechos que le fueron conferidos sobre el diseño industrial denominado "ROMPECABEZA TRIDIMENSIONAL" y por tanto debió tomar las medidas de lugar a fin de que no se le venciera el plazo que le otorga la ley para tales fines.

(...)

CONSIDERANDO 19: Que al operar de pleno derecho la caducidad por la falta de pago de tasa de mantenimiento de vigencia; si el solicitante o titular, según sea el caso, no efectúa el pago de tasa de mantenimiento o lo efectúa fuera del plazo que le otorga la ley, esto no cambia en nada las circunstancias de la solicitud o del registro, puesto que la caducidad es una disposición legal de carácter categórico y por tanto no existe manera de revertir sus efectos.

CONSIDERANDO 20: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente, esta alzada ha podido verificar que, en efecto, el registro No. D2011-0213 que ampara el diseño industrial denominado "ROMPECABEZA TRIDIMENSIONAL" se encuentra caduco al tenor de lo dispuesto en los artículos 67.3 y 34.5 letra b) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

2.13. 4 Nulidad de Diseños Industriales

i) Legitimidad

Resolución No.0125-2014 de fecha 09/09/2016 relativo al registro No. D2010-0268 del 07 de septiembre del 2010 correspondiente al diseño "ABREBOTELLAS"

CONSIDERANDO 11: Que la parte recurrida afirma que el presente recurso de apelación debe ser declarado inadmisibile por falta de interés y calidad para efectuar la solicitud de anulación, ya que la recurrente no tiene registrado en ningún país del mundo modelo industrial igual o parecido al inventado por el hoy recurrido. En este sentido se hace necesario aclarar que además de que la acción en nulidad no se interpuso basada en el mejor derecho de un tercero, la hoy apelante fue parte del proceso llevado a cabo en primer grado y al no estar de acuerdo con la decisión dada por la Dirección de Invencciones depositó su recurso de apelación, lo cual hizo en tiempo hábil conforme lo establecido en el artículo 157 de la Ley No. 20-00 que regula esta materia; por lo que, se encuentra facultada para incoar el recurso de apelación.

CONSIDERANDO 12: Que el presente caso se trata de la solicitud de nulidad de un registro cuyo fundamento es que el diseño carece de novedad y de singularidad, siendo estos dos aspectos parte intrínseca para la obtención de un derecho de exclusiva en Diseño Industrial. No se trata de una acción en nulidad basada en el mejor derecho de un tercero, ni tampoco se trata de aspectos referentes a invenciones efectuadas en ejecución de contrato o por un empleado o un inventor, que son los aspectos regulados por los artículos 7, 8 y 9 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, los cuales fueron erróneamente invocados por la hoy recurrida; porque los mismos se refieren a casos que versan sobre la protección de las Invencciones y Derecho a la Patente de Invención.

CONSIDERANDO 13: Que si bien es cierto que a la luz del artículo 69 numeral 1 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el artículo 34 de dicha ley (Derogado y sustituido por el Artículo 4 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006), es aplicable supletoriamente a los diseños industriales; no menos cierto es que el supuesto del numeral 2, invocado por la parte recurrida, no aplica en el presente caso, toda vez que la acción en nulidad interpuesta contra el registro del Diseño Industrial D2010-0268 fue sobre la base de los requisitos intrínsecos (novedad y singularidad) y no sobre la base de afectación de un derecho preexistente. La norma que rige para el caso que hoy nos ocupa son los artículos 68 y 156 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 14: Que la parte recurrida invoca el precitado artículo 34 con el propósito de fundamentar que la hoy apelante no es "parte interesada" en el proceso y por ende no tiene calidad para accionar contra el registro D2010-0268 que ampara el Diseño Industrial "Abrebotellas". A pesar de la errónea invocación de dicho artículo, el artículo 68 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, que es la norma que rige el presente caso, contiene una redacción similar, en cuanto a quiénes pueden ejercer el derecho de elevar

acción en nulidad y en tal sentido establece que: "A pedido de cualquier persona interesada...". Se considera parte interesada aquella cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. En términos generales, la acción en nulidad puede ser ejercida por cualquier persona, esto es, la que figure como tal en la instancia; siempre y cuando se refiera a aspectos intrínsecos para ser beneficiario de un derecho sobre un diseño industrial, como ocurre en el caso que hoy nos ocupa.

ii) Causal de Nulidad: Requisitos de Registrabilidad

Resolución No.0125-2016 de fecha 09/09/2016 relativo a la acción de nulidad del diseño industrial No. D2010-0268 "ABREBOTELLAS" del 07 de septiembre del 2010

CONSIDERANDO 22: Que el requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial, por lo que el diseño industrial implica que debe haber un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía; debe conferir un valor agregado al producto en su apariencia estética. Se considera como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento, lo que no ha sido copiado, es decir, lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial. De igual forma se considera nuevo lo que se diferencia de lo que existe, o sea, si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad.

CONSIDERANDO 23: Que para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros existentes en el momento de la solicitud y en dicha comparación se considerará que es nuevo el diseño que no es idéntico a otro, que posee diferencias sustanciales a otro; es por ello que para juzgar la novedad de un diseño industrial hay que comparar las creaciones de forma cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existentes en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

CONSIDERANDO 24: Que la novedad del diseño industrial se afecta por un solo acto por el que haya sido accesible el diseño al público, no importa en qué país o en qué fecha, haría desaparecer la novedad del diseño. Para que una creación de forma sea registrada como diseño industrial, deberá ser por una parte, una creación original, y por otra una forma que aporte algo nuevo al imaginario de las formas estéticas aplicadas a la industria y al mercado. Si el aporte creativo formal no cumple los requisitos de novedad y carácter singular, no podría ser beneficiado con la protección que concede un título de diseño industrial.

CONSIDERANDO 25: Que lo que se analiza ante una acción en nulidad es si el registro *per se* es válido o no en razón de aspectos procedimentales y de fondo legalmente establecidos, dentro de los cuales se encuentran la novedad y singularidad del diseño. En el presente caso, la hoy apelante aduce que desde décadas atrás existen en el mercado variedades de

destapadores con la forma de una botella; sin embargo, las imágenes por ella depositadas, en calidad de pruebas, además de que no son idénticas al diseño objeto del presente análisis no tienen fecha cierta, lo cual es fundamental para que prospere la acción, por ser la fecha uno de los caracteres más importantes respecto a divulgación de información tendente a demostrar la afectación de la novedad. Todo aquel que invoque la afectación del derecho de novedad debe presentar pruebas fehacientes y con fecha cierta de anterioridades que afecten la novedad.

(...)

CONSIDERANDO 28: Que el numeral 5 del artículo 58 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (Derogado y sustituido por el Artículo 7 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006) sostiene que *“Se considerará que un diseño industrial posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño industrial que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad”*. El carácter singular hace referencia a la impresión que crea en el consumidor el diseño, debiendo ser esta distinta a la que produce cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público con anterioridad. Si el público consumidor, gracias al cambio conferido al diseño que se evalúa, distingue este de otros en el mercado, dicho cambio le confiere singularidad.

CONSIDERANDO 29: Que el numeral 6 del artículo 58 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (Derogado y sustituido por el Artículo 7 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006) indica que *“Al determinar si un diseño industrial posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el diseño”*. De manera que mientras más condicionantes imponga el producto para cumplir su función menor será el grado de libertad del cual dispone el autor para elaborar el diseño.

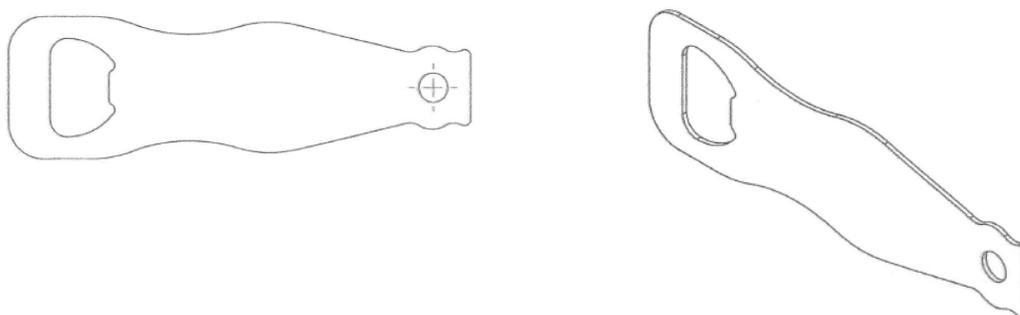
CONSIDERANDO 30: Que la protección que confiere el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto, esto es, su fisonomía, es decir, no debe cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. Dicho de otro modo, los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Lo que significa que se protegen a título de diseño sólo las características del aspecto exterior; por lo que resulta incorrecto lo indicado por la parte hoy recurrida de que tiene un título cuya protección abarca lo ergonómico, la utilidad y el material del cual está elaborado el diseño.

CONSIDERANDO 31: Que el numeral 1 del artículo 59 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que: *“1) La protección de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotación del diseño industrial. En tal virtud, y con las limitaciones previstas en esta ley, el titular tiene el derecho de actuar contra cualquier persona que, sin su autorización, fabrique, venda, ofrezca en venta o utilice, o importe o almacene para alguno de estos fines, un producto que reproduzca o incorpore el diseño industrial protegido, o cuya apariencia dé una impresión general, igual a la del diseño industrial protegido”*. Es decir, una vez reconocido por la ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga, siendo la esencia de este derecho la potestad que le otorga el registro a su titular para

usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones establecidas en la ley que rige la materia.

CONSIDERANDO 32: Que el hoy recurrido aduce que su diseño de “Abrebotellas” es resistente, duradero, posee características únicas de ergonomía, útil, práctico, de fácil manipulación y transporte, hecho de un material resistente y perdurable en el tiempo. En tal sentido es preciso reiterar que un Diseño Industrial no debe ser funcional, es decir, el carácter de un diseño está basado en su aspecto estético, en lo ornamental; no en los rasgos técnicos del artículo al que se aplica. Al amparo del artículo 55 de la Ley 20-00 (Derogado y sustituido por el Artículo 6 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006) las ventajas funcionales o técnicas que presenta un diseño industrial no son objeto de protección por la figura del diseño industrial.

CONSIDERANDO 33: Que luego de las razones expuestas, esta alzada determina que el registro D2010-0268 que ampara el Diseño Industrial “Abrebotellas”, conforme la siguiente figura:



Cumple con los requisitos de novedad y singularidad, por lo que la resolución No.208-2012 de fecha 23 de noviembre del año 2012, emitida por el Departamento de Inventiones, fue dictada conforme a derecho.

Resolución No.0136-2016 de fecha 14/10/2016 relativo a la acción de nulidad del diseño industrial No. D2008-0056 BOTELLA de fecha 21 de noviembre del 2008

CONSIDERANDO 14: Que el presente caso se trata de la solicitud de nulidad de un registro cuyo fundamento es que el diseño Industrial No. D2008-0056 carece de novedad por estar afectada por la forma de la botella de *Coca-Cola* presentada en la figura de la página 02 del escrito de la Acción en Nulidad interpuesta por la hoy apelante el 26 de septiembre del 2011 (ver imágenes más abajo anexas); y por carecer de singularidad. Es de resaltar que la apelante, en su escrito, sólo indica que esta botella es anterior a la impugnada; sin embargo, no presenta ni indica fecha cierta de la puesta a disposición en el comercio, ni media derecho de exclusiva sobre el mismo.



CONSIDERANDO 15: Es preciso resaltar que la novedad y la singularidad son dos aspectos que forman parte intrínseca para la obtención de un derecho de exclusiva en Diseño Industrial, por lo cual esta alzada procederá a la evaluación de ambos requisitos.

CONSIDERANDO 16: Que a los fines de evaluar la nulidad de un registro, la autoridad nacional debe retrotraerse al momento de la concesión de éste y valorar el examen de registrabilidad realizado conforme lo establece la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Que lo que se analiza ante una acción en nulidad es si el registro *per se* es válido o no en razón de aspectos procedimentales y de fondo legalmente establecidos, dentro de los cuales se encuentran la novedad y singularidad del diseño industrial. Es de destacar que la fecha de presentación de una solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 numeral 2 de la Ley 20-00, es la que se debe tomar como referencia y por ello en el presente caso la evaluación se realizará retrotrayéndose al 21 de noviembre del 2008, fecha en la cual fue presentada la solicitud de registro del presente proceso.

(...)

CONSIDERANDO 20: Que tal como se ha indicado, el requisito de novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial, lo que implica que en el diseño industrial debe haber un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía; debe conferir un valor agregado al producto en su apariencia estética. Al evaluar la novedad de un diseño industrial se considera como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento marcado por la fecha de presentación de una solicitud. De igual forma se considera nuevo lo que se diferencia de lo que existe, o sea, si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad.

CONSIDERANDO 21: Que para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros existentes en el momento de la solicitud y en dicha comparación se considerará que es nuevo el diseño que no es idéntico a otro; es por ello que para juzgar la novedad de un diseño industrial hay que comparar las creaciones de forma de cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existentes en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad; siendo en el presente caso el 21 de noviembre del 2008. Si de esta comparación resulta que

la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

CONSIDERANDO 22: Que la novedad del diseño industrial se afecta por un solo acto por el que haya sido accesible el diseño al público, no importa en qué país o en qué fecha, haría desaparecer la novedad del diseño. Para que una creación de forma sea registrada como diseño industrial, deberá tener una forma que aporte algo nuevo al imaginario de las formas estéticas aplicadas a la industria y al mercado. Si el aporte creativo formal no cumple los requisitos de novedad y carácter singular, no podría ser beneficiado con la protección que concede un título de diseño industrial.

CONSIDERANDO 23: Que la Oficina, a efectos de evaluar la registrabilidad de la solicitud de registro del diseño industrial "Botella", hoy protegida bajo el No. D2008-0056, emitió un dictamen técnico que ponderó la novedad y el carácter singular en base a la búsqueda de anterioridades practicadas en las bases de datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO), Base de datos HAGUE de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Base de datos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

(...)

CONSIDERANDO 28: Que en el examen de novedad el estudio de anterioridades considera no solo diseños idénticos sino que comprende a todos aquellos diseños cuyas características difieran en detalles irrelevantes o menores. Por ello al concluir un examen respecto a la novedad este abarca la ponderación de diseños idénticos y diseños con diferencias consideradas menores.

CONSIDERANDO 29: Que la apelante indica que la novedad del diseño No. D2008-0056 se encuentra afectada por una botella referida en el considerando 14 que no presenta fecha de puesta en el mercado. (Ver figuras de botella COCA-COLA). Que no obstante la no precisión de la fecha, esta alzada procedió a confrontar el diseño cuestionado con la supuesta anterioridad presentada por la apelante. En el caso bajo análisis es fundamental determinar si se trata de un envase idéntico o con diferencias menores que afecten la novedad del diseño registrado, al amparo del artículo 58 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por el artículo 7 de la Ley 424-06. A continuación se presentan las figuras bajo análisis:



Fig.1

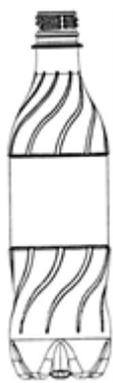


Fig. 2

D2008-0056



Figuras aportadas por The Coca Cola Company

CONSIDERANDO 30: Que de la impresión general de la figura 1 y 2 confrontadas contra la botella de *Coca-Cola* se evidencia que no son idénticas, pues cada una presenta una forma propia, siendo el cuerpo de la botella registrada más alargado que el de la botella de *Coca-Cola*. En las figuras 1 y 2 del diseño registrado, la trayectoria de la silueta cambia de dirección delineando una curva cóncava que continúa hacia arriba en línea vertical recta, lo cual no ocurre en la botella de *Coca-Cola* antes indicada. Además, el diseño cuestionado en su primer y tercer tercio tiene relieves y surcos en forma de S estilizada características. Las particularidades del diseño registrado difieren sustancialmente de la anterioridad citada y por ende no constituyen una diferencia menor que afecte la novedad.

(...)

CONSIDERANDO 32: Que todo aquel que invoque la afectación del requisito de novedad debe presentar pruebas fehacientes y con fecha cierta, de anterioridades que afecten la novedad, lo cual no concurre en el presente caso.

CONSIDERANDO 33: Que al analizar el criterio de singularidad no es necesario un quantum extraordinario de creación para considerar el diseño como una creación estética protegible, siempre que concurra al menos un elemento imprevisto, que no resulte obvio a los ojos de un diseñador o frente al público consumidor.

CONSIDERANDO 34: Que el carácter singular hace referencia a la impresión que crea en el consumidor el diseño, debiendo ser esta distinta a la que produce cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público con anterioridad. Si el público consumidor, gracias al cambio conferido al diseño que se evalúa, distingue este de otros en el mercado, dicho cambio le confiere singularidad. El diseño de "Botella" amparado bajo el registro No.

D2008-0056 posee líneas curvas tanto en el tercio superior como en el inferior, lo cual da una apariencia, impresión diferente a lo que existía en el estado de la técnica.

CONSIDERANDO 35: Que el precitado numeral 6 del artículo 58 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (Derogado y sustituido por el Artículo 7 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006) refiere que “Al determinar si un diseño industrial posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el diseño”. Dicho de otra forma, no puede exigirse a todos los diseños el mismo grado de creatividad y, en consecuencia, un mismo nivel de diferenciación, pues hay que tomar en cuenta, entre otras cosas, el sector al que pertenece el diseño y las circunstancias propias de ese sector o bien el tipo de producto sobre el cual se inspiró el diseño. Frente a estas realidades no se puede exigir al diseñador que se aparte abiertamente de ellas. El diseño hoy analizado tiene carácter singular.

CONSIDERANDO 36: Que la comparación de diversas botellas referidas por la apelante no es susceptible de ser ponderado respecto al criterio de novedad y singularidad, pues ninguna tiene fecha cierta para ser confrontada bajo el requisito de novedad. El análisis de singularidad de un diseño supone haber pasado la evaluación del requisito de novedad.

Resolución No.0027-2018 de fecha 13/04/2018 relativo a la acción de nulidad del diseño industrial No. D2011-0357 CUBITOS DE CALDO (CALDOS)

CONSIDERANDO 08: Que mediante revisión de nuestra base de datos y registros, hemos podido constatar que en el Certificado de Registro No. D2011-0357 se consigna lo siguiente:

- CERTIFICADO DE DISEÑO INDUSTRIAL NO.: D20110357
- Título: CUBITOS DE CALDO (CALDOS)
- TITULAR: (...)
- REPRESENTANTE: (...)
- VIGENCIA: 05 años
- FECHA DE SOLICITUD: 17 de noviembre del 2011.
- PRIORIDAD: No. 137938 de fecha 17/05/2011 CH
- CLASIFICACIÓN: LOCARNO 01-99
- PUBLICACIÓN: de la solicitud de fecha 31/01/2012
- DISEÑADORES: (...)
- FECHA DE EXPEDICIÓN: 14 de mayo del 2012
- FECHA DE EXPIRACIÓN: 17 de noviembre del 201641
- RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN: No. 099-2012 de fecha 14 de mayo del 2012

Diseño Protegido conforme se describe e ilustra a continuación:

⁴¹ El 17 de junio del 2016 la entidad **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S. A.** realizó el pago de la prórroga (Renovación) del registro.

El diseño industrial corresponde a unos CUBITOS DE CALDO (CALDOS), nueva, diferente de las conocidas cuya apariencia original y ornamental le confieren características de individualidad.

DESCRIPCION

Fig. 1, Vista en planta inferior de un cubito de caldo (caldos).

Fig. 2, Vista en perspectiva de un cubito de caldo (caldos).

Fig. 3, Vista en perspectiva de un cubito de caldo (caldos).

Fig. 4, Vista en elevación frontal de un cubito de caldo (caldos).

Fig. 5, Vista en elevación lateral de un cubito de caldo (caldos).

Fig. 6, Vista en planta superior de un cubito de caldo (caldos).

REIVINDICACIÓN

Del diseño tridimensional de unos CUBITOS DE CALDO (CALDOS), tal como se describe e ilustra”



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

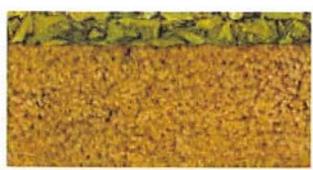


Fig. 4



Fig. 5

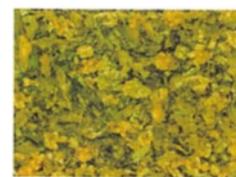


Fig. 6

(...)

CONSIDERANDO 11: Que el presente recurso de apelación es contra la resolución 152-2013 dictada por el Departamento de Invenciones, la cual rechazó la acción en nulidad interpuesta en fecha 07 de octubre de 2012 por (...) representada por los Licdos. (...) contra la resolución 99-2012 que concedió el registro del diseño industrial No. D2011-0357, denominado “CUBITOS DE CALDO (CALDOS)”, cuyo titular es la entidad (...)

CONSIDERANDO 12: Que el artículo 58 de la Ley 20-00 (Modificado por el artículo 7 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006) en sus numerales 1, 2, 4, 5 y 6 establece: “1) *Un diseño industrial se protege si es nuevo y si posee carácter singular.* 2) *Se considera nuevo un diseño industrial si no ha sido divulgado o hecho accesible al público, en ningún lugar del mundo, mediante una publicación, la comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha en que la persona que tiene derecho a obtener la protección presentara en la República Dominicana una solicitud de registro del diseño industrial o, en su caso, la fecha de la prioridad reconocida.* 4) *Un diseño industrial no se considera nuevo por el solo hecho de que presenta diferencias menores con otros anteriores.* 5) *Se considerará que un diseño industrial posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño industrial que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad y* 6) *Al determinar si un diseño industrial posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el diseño.*”

CONSIDERANDO 13: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en su artículo 68 numeral 1 establece que “*A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro del diseño industrial, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro si se realizó en contravención de alguna de las disposiciones de estos capítulos*”. Es por ello que la Oficina debe verificar si el registro que se pretende anular cumplió o no con todos los requisitos para ser merecedor de una protección bajo un diseño industrial de conformidad con la ley que rige la materia. El presente caso trata de la solicitud de nulidad de un registro cuyo fundamento es que el diseño Industrial No. D2011-0357 carece de los requisitos esenciales de novedad y singularidad y por ende se expidió en contravención de las disposiciones de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

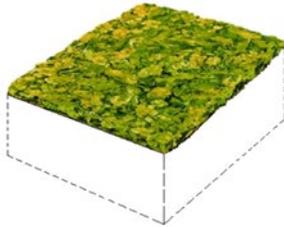
(...)

CONSIDERANDO 16: Que a los fines de evaluar la nulidad de un registro, la autoridad nacional debe retrotraerse al momento de la concesión de éste y valorar el examen de registrabilidad conforme lo establece la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Que lo que se analiza ante una acción en nulidad es si el registro per se es válido o no en razón de aspectos procedimentales y de fondo legalmente establecidos, dentro de los cuales se encuentran la novedad y singularidad del diseño. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 58 numeral 2 de la Ley 20-00, la fecha de presentación de una solicitud es la que se debe tomar como referencia, es por ello que en el presente caso la evaluación se realizará retro trayéndose al 17 de noviembre del 2011, fecha en la cual fue presentada la solicitud de registro objeto del presente análisis.

CONSIDERANDO 17: Que para que una creación de forma sea registrada como diseño industrial, deberá ser por una parte, una creación original, y por otra una forma que aporte algo nuevo al imaginario de las formas estéticas aplicadas a la industria y al mercado; pues

sólo puede ser concedido un título de diseño industrial en aquellos diseños en los cuales el aporte creativo formal cumpla con los requisitos de novedad y carácter singular.

CONSIDERANDO 18: Que esta alzada precisa resaltar el hecho de que la protección otorgada mediante el registro objeto del presente caso se circunscribe a las dimensiones, proporciones y colores, que se presentan en las siguientes imágenes:



Parte horizontal



Parte superior



Parte lateral



Parte frontal



Parte interna



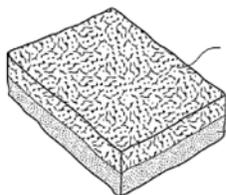
Perspectiva diagonal

CONSIDERANDO 19: Que la Oficina, a efectos de evaluar la registrabilidad de la solicitud de registro del diseño industrial “CUBITOS DE CALDO (CALDOS)”, protegido bajo el No. D2011-0357, emitió un dictamen técnico en fecha 11 de mayo de 2012 en el cual ponderó la novedad y el carácter singular en base a la búsqueda de anterioridades practicada en las bases de datos de las siguientes oficinas: Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), HAGUE de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Oficina de Propiedad Intelectual de Australia, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Oficina de Hong Kong, Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO), Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), actualmente llamada Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Oficina de Propiedad Industrial de Colombia, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI); así como la búsqueda en diversas páginas de la Internet, concluyendo que “por lo afirmado y examinado anteriormente, el diseño industrial de la presente solicitud cumple con los

requisitos de novedad y de carácter singular, establecidos en el artículo 58, con la definición de diseño industrial establecido en el artículo 54 y determinando que el objeto de la solicitud no está incluido dentro de las prohibiciones del artículo 55 de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Por lo que se recomienda la aprobación para el registro del diseño industrial de la presente solicitud”.

CONSIDERANDO 20: Que la protección que confiere el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto, esto es, su fisonomía, es decir, no debe cumplir función utilitaria, sino tan sólo estética; lo cual significa que los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo, o sea, lo que protege el título del diseño industrial es sólo las características del aspecto exterior, su apariencia ornamental o estética. En tal sentido la exclusividad otorgada mediante el certificado de título del diseño D2011-0357 se refiere al diseño en su conjunto, el cual posee carácter novedoso y singular.

CONSIDERANDO 21: Que cuando se analiza la novedad de un diseño industrial se realiza sobre la base de que no existe otro diseño idéntico que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud. A continuación se presentan las imágenes que a criterio de la apelante son las que afectan el diseño industrial D2011-0357:



PCT /EP2002/001346



JP 61 162158

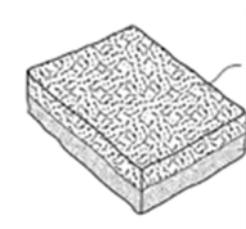


Gallina Blanca Bull'on + Priprava



Gallina Blanca Govyazhiy + Priprava

Al comparar el diseño que se protege mediante el registro D2011-0357 con estas imágenes, se evidencian las siguientes diferencias:



PCT /EP2002/001346



D2011-0357

Respecto a PCT/EP2002/001346: En la indicada patente el espesor de ambas capas son prácticamente iguales, mientras que en el diseño objeto del presente caso la capa inferior es mucho más gruesa que la capa superior, por ende son de espesor muy disímiles; además, la parte superior de esta patente tiene aspecto plano y fino, mientras que la parte superior del diseño D2011-0357 tiene una textura desnivelada, desigual, que da una apariencia de vegetales cortados en pequeñas porciones.



JP 61 162158



D2011-0357

Respecto a JP 61 162158: En la indicada patente el espesor de ambas capas son prácticamente iguales, mientras que en el diseño objeto del presente caso la capa inferior es mucho más gruesa que la capa superior, por ende son de espesor muy disímiles; además, la parte superior de la referida patente tiene aspecto liso, mientras que la parte superior del diseño D2011-0357 tiene una textura desnivelada, desigual, que da una apariencia de vegetales cortados en pequeñas porciones.



Gallina Blanca Bul'on + Priprava



D2011-0357

Respecto a Gallina Blanca Bul'on + Priprava: a pesar de que en este cubo de caldos el espesor de ambas capas son desiguales, el grosor de la capa superior es mucho mayor al grosor de la capa superior del diseño objeto del presente caso, por tanto son diferentes; además, la parte superior del referido cubo de caldos tiene aspecto totalmente plano y liso, mientras que la parte superior del diseño D2011-0357 tiene una textura desnivelada, desigual, que da una apariencia de vegetales cortados en pequeñas porciones.



Gallina Blanca Govyazhiy + Priprava



D2011-0357

Respecto a Gallina Blanca Govyazhiy + Priprava: a pesar de que en este cubo de caldos el espesor de ambas capas son desiguales, el grosor de la capa superior del mismo es mucho mayor al grosor de la capa superior del diseño objeto del presente caso y por tanto son diferentes; además, la parte superior del referido cubo de caldos tiene aspecto granulado, mientras que la parte superior del diseño D2011-0357 tiene una textura desnivelada, desigual, que da una apariencia de vegetales cortados en pequeñas porciones.

CONSIDERANDO 22: Que de la comparación hecha en el considerando anterior, esta alzada se forja el criterio de que queda evidenciado que las dimensiones y texturas de cada una de las patentes y de los cubos de caldos, que a criterio de la apelante afectan el registro del diseño industrial D2011-0357, difieren del mismo; de manera que la textura desnivelada, desigual, que da una apariencia de verduras cortados en pequeñas porciones, causan una impresión general como de una grama y por ende en su conjunto resulta claramente distinta a la impresión que causan cada uno de los diseños referidos por la

apelante; es decir, el diseño objeto del presente caso tiene diferencias estéticas claramente distinguibles de los demás diseños citados por la accionante, lo que le aporta una apariencia particular.

CONSIDERANDO 23: Que el carácter singular hace referencia a la impresión general que crea en el consumidor el diseño, debiendo ser esta distinta a la que produce cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público con anterioridad. Si el público consumidor, gracias al cambio conferido al diseño que se evalúa, distingue este de otros en el mercado, dicho cambio le confiere singularidad. El diseño titulado “CUBITOS DE CALDO (CALDOS)” amparado bajo el registro No. D2011-0357 en su parte superior está cubierto por unas hierbas cortadas de forma particular y diseminadas de manera tal que da una apariencia diferente, especial, siendo precisamente la colocación de los ingredientes el aporte arbitrario hecho por el diseñador, lo cual no se le había ocurrido a ningún otro diseñador.

CONSIDERANDO 24: Que es preciso señalar que casos como el de la especie en donde las diferencias que causan una impresión de conjunto son de carácter secundario, dado que los paralelepípedos o cubos por sí solo no pueden ser protegidos como diseño porque no pueden ser apropiados de manera exclusiva por un particular; las características del diseño D2011-0357 no pueden ser variadas o cambiadas porque están intrínsecamente ligadas al mismo, toda vez que la singularidad está delimitada por esas diferencias.

CONSIDERANDO 25: Que la hoy apelante argumenta que en el mercado existen máquinas para producir tabletas prensadas bicolor que afectan la novedad del diseño industrial protegido mediante el registro No. D2011-0357. En tal sentido es preciso resaltar que esto no es vinculante, pues no pertenecen a la misma línea de productos y por ende corresponden a una clasificación diferente a la que pertenece el producto del diseño objeto del presente análisis; además, en los diseños industriales no se toma en cuenta el proceso de fabricación del producto sino su apariencia estética. Más aún, de la revisión de las imágenes de los productos elaborados con las indicadas máquinas, se colige que las mismas no son idénticas al diseño D2011-0357 y por ende no afectan la novedad del mismo.

CONSIDERANDO 26: Que la hoy apelante refiere que la Dirección de Invenciones no ponderó los argumentos ni las evidencias por ella presentados en el proceso de Acción en Nulidad interpuesta contra el Diseño Industrial D2011-0357, respecto a la ostensible falta de novedad y singularidad del mismo; sin embargo, esta alzada ha podido verificar que la Dirección de Invenciones mediante la resolución 152-2013 estableció que “El estado de la técnica citado en las anterioridades presentadas sólo hace referencias a características "similares" de productos compuestos por dos capas...”, y que “Mediante un diseño industrial se protege la apariencia ornamental y estética de un producto, y en el caso de las

imágenes mostradas no se aprecia en la impresión general causada, que sean idénticos al diseño registrado, en vista de que las particularidades que lo conforman son totalmente desiguales”. Por lo que es evidente que sí fueron ponderadas las argumentaciones presentadas por la hoy apelante y se establecieron las razones por las cuales fue rechazada la acción en nulidad.

CONSIDERANDO 27: Que el precitado numeral 6 del artículo 58 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (Modificado por el Artículo 7 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006) refiere que *“Al determinar si un diseño industrial posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el diseño”*. Dicho de otra forma, no puede exigirse a todos los diseños el mismo grado de creatividad y, en consecuencia, un mismo nivel de diferenciación, pues hay que tomar en cuenta, entre otras cosas, el sector al que pertenece el diseño y las circunstancias propias de ese sector o bien el tipo de producto sobre el cual se inspiró el diseño. Frente a estas realidades, tal como lo establece la propia ley, en el caso de los diseños industriales, se debe tener presente el grado de libertad del diseñador a la hora de desarrollar el diseño. En tal sentido, esta alzada coincide con los criterios adoptados respecto al tema de que se trata, mediante resolución No. 000137-2013/CIN-INDECOPI.⁴²

CONSIDERANDO 28: Que la apelante argumenta que la Dirección de Inveniones incurrió en una violación de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 20-00, ya que durante el conocimiento de la acción en nulidad interpuesta contra el registro impugnado no se celebró audiencia. En tal sentido es preciso señalar que la garantía de la audiencia previa que ofrece el artículo 68 es al titular del registro, no al que solicita la nulidad. Con independencia de ello y en concordancia con lo establecido en el artículo 154 literal b43, de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, es criterio de esta Oficina que las partes envueltas en el presente proceso fueron debidamente escuchadas a través de sus escritos, con los cuales la Oficina se encuentra suficientemente edificada respecto a los reclamos y cuestionamientos hechos al registro objeto del presente caso.

CONSIDERANDO 29: Que la hoy apelante refiere que la Dirección de Inveniones al emitir la resolución 152-2013 incurrió en una inobservancia y errónea aplicación de las disposiciones de los artículos 54, 55, 57 y 58 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial; sin embargo, tal como se evidencia en el contenido de los considerandos que preceden, esta alzada ha podido verificar que la Dirección de Inveniones, al dictar la resolución hoy apelada, ha actuado con estricto apego a lo indicado en los precitados

⁴² Indecopi. [en línea], Resolución N° 000137-2013/Cin-Indecopi. Expediente N° 000877-2013/DIN. disponible en <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/propiedad-intelectual.seam>.

⁴³Artículo 154.- (Modificado por el Artículo 24 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006) (...) b) El director del departamento correspondiente notificará, en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo, la acción interpuesta al titular del derecho, quien lo contestará dentro del plazo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la notificación;

artículos.

CONSIDERANDO 30: Que esta alzada ha verificado que el Departamento de Inventiones ha notificado a las partes los escritos, otorgándole los plazos establecidos en la ley que rige la materia a los fines de que presenten sus defensas; por lo que carece de fundamento lo argumentado por la hoy apelante en cuanto a la supuesta violación de derecho de defensa.

CONSIDERANDO 31: Que luego de las razones expuestas, esta alzada determina que el registro D2011-0357 que ampara el Diseño Industrial “CUBITOS DE CALDO (CALDOS)”, cumple con los requisitos de novedad y singularidad, previstos en el artículo 58 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por el artículo 7 de la Ley 424-2006; así como con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por el artículo 5 de la Ley 424-2006; por lo que procede la confirmación de la resolución No. 152-2013 de fecha 09 de septiembre del 2013, emitida por el Departamento de Inventiones.

III. Signos Distintivos

3.1 Marcas

3.1.1 *Aptitud distintiva*

Resolución No.0071-2015 de fecha 09/19/2015 relativa a la solicitud de registro de marca BUSINESS EXTRA bajo expediente No. 2014-10743

CONSIDERANDO 8: Que la distintividad del signo implica su aptitud para servir como elemento individualizador de los bienes existentes en el comercio, ya que el elemento de la distintividad es el que permite identificar los productos, servicios o actividad comercial pertenecientes a una persona o empresa y distinguir también su fuente empresarial de donde ellos provienen.

CONSIDERANDO 9: Que en el espectro de distintividad en base a la aptitud distintiva intrínseca, conviene contemplar las siguientes posibles clasificaciones, mencionadas de menor a mayor carácter distintivo inherente: a) Término genérico; b) Término descriptivo; c) Marca Evocativa; d) Marca arbitraria; y e) Marca de fantasía.

Resolución No.0066-2017 de fecha 03/11/2017 relativa a la solicitud de registro de la marca RELITINIB bajo expediente No. 2014-7707

CONSIDERANDO 13: Que si bien existe la sustancia activa IMATINIB al analizar la marca solicitada RELITINIB en su conjunto, se puede apreciar que a pesar de contener el mismo sufijo que el de la sustancia activa, le fueron agregados elementos que le confieren distintividad y le permiten que pueda ser registrada como marca.

Resolución No.0073-2018 de fecha 14/09/2018 relativa a la solicitud de registro de la marca MELASMAX bajo expediente No. 2015-34121

CONSIDERANDO 18: Que para apreciar la falta de el carácter distintivo de un signo, deberá tenerse en cuenta si el signo posee fuerza distintiva per se. Es por eso que para determinar si un signo posee carácter distintivo deberá determinarse si desde la perspectiva del consumidor es apto para diferenciar los productos o servicios, y por ende asignarle un origen empresarial.

(...)

CONSIDERANDO 23: Que las valoraciones doctrinales sobre el tema de la distintividad han expuesto, que un signo está dotado de carácter distintivo cuando posee unas

características que lo hacen apto para cumplir las funciones esenciales de toda marca y en particular, transmitir información a los consumidores sobre el origen empresarial de los productos o servicios correspondientes.

i) Marcas Arbitrarias

Resolución No. 0002-2015 de fecha 23/01/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca DOMOTO bajo expediente registro No. 2006-104013

CONSIDERANDO 23º: Que en el caso de la clase 20 la denominación DOMOTO resulta ser arbitraria para los productos comprendidos en esta clase, debido a que la palabra no tiene relación con el producto en sí o con ningunas de sus cualidades, como son “muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballenas, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas, tales como abanicos”.

3.3.2 Tipos de marcas

i) Marcas Denominativas

Resolución No. 0065-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca COQUI bajo expediente No. 2011-23159.

CONSIDERANDO 7: Que las marcas denominativas son llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números, integradas en un todo pronunciable y pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. En el presente caso el signo objeto de evaluación es denominativo por lo que al momento del examen correspondiente este aspecto debe observarse.

ii) Marcas figurativas

Resolución No. 0112-2019 de fecha 29/08/2019 relativa a la acción de nulidad de la marca DISEÑO DE ETIQUETA DE COLOR AMARILLO bajo registro No. 149140

CONSIDERANDO 7º: Que la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, establece en su artículo 72 sobre signos considerados como marcas, numeral 1, que “*las marcas pueden consistir, entre otros, en 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 y formas tridimensionales. 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”.

CONSIDERANDO 8º: Que las marcas figurativas son aquellas que están compuestas únicamente por un elemento gráfico, pudiendo consistir en figuras, imágenes, combinaciones de colores, símbolos o dibujos, para distinguir visualmente un producto o servicio.

iii) Marcas Mixtas

Resolución No.0075-2014 de fecha 31/10/2014 relativa a la solicitud de registro de la marca BLANCOX ROPA COLOR ROPA NUEVA (mixta) bajo expediente No. 2008-316677

CONSIDERANDO 11º: Que las marcas mixtas son las que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), existiendo siempre un elemento predominante, o como lo denomina parte de la doctrina, "la dimensión característica" de la marca mixta, que consiste en la identificación de uno de los elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras significa, que entre el elemento gráfico y el denominativo, hay siempre uno más importante que el otro, el más llamativo.

Resolución No.0047-2019 de fecha 17/05/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca LAM (mixta) bajo expediente No. 2014-33260

CONSIDERANDO 9: Que las marcas mixtas son las que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), dispuestos en un único plano, existiendo por lo regular un elemento predominante aunque a veces es el conjunto. En el presente caso se trata del examen de registrabilidad de una solicitud de marca mixta.

Resolución No.0048-2019 de fecha 17/05/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca LAM (mixta) bajo expediente No. 2014-33255

CONSIDERANDO 20: Que con relación a la solicitud de registro No. 2014-33260 de fecha 18 de noviembre del 2014 referente a la marca LAM (MIXTA) clase internacional 5 pudimos observar que tal y como lo afirma la parte recurrente en sus argumentos donde indican que "(...) una solicitud de registro de la marca consistente en un diseño de rombo de color verde aqua pantone 313C, que contiene inscrita la palabra LAM en su interior, de un modo estilizado y particular" se evidencia que la actual es una solicitud de marca mixta. Esta solicitud fue calificada de esta forma por el Departamento de Signos Distintivos hecho evidenciado al momento de emitir la orden de publicación de la solicitud.

Resolución No.0077-2019 de fecha 25/07/2019 relativa a la acción de nulidad contra la marca LAPONTAN PROFARMA (mixta) bajo registro No. 207601

CONSIDERANDO 18°: Que en el caso de la especie la marca objeto del presente recurso es una marca mixta, es decir que está compuesta por una parte denominativa y una parte figurativa en la cual el elemento preponderante es el elemento denominativo por lo que dicho elemento es el que será tomado en cuenta para valorar si existe confusión o no entre ambos. Por los datos expuestos en el considerando No.5 se evidencia que el distintivo del signo es la denominación LAPONTAN, ya que es el elemento preponderante tanto en su parte denominativa como en la figurativa, la expresión PROFARMA es un elemento denominativo y está integrada en la parte figurativa de forma tal que es casi imperceptible para el público consumidor. Asimismo el propio registro posee elementos irreivindicables como son “no se reivindicán la palabra ácido mefamínico 500mg, el logo de la cruz, 1 capleta y la R”. (...).

iv) Marca tridimensional

Resolución No.0008-2019 de fecha 28/02/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca tridimensional bajo expediente No. 2013-028814

CONSIDERANDO 09: Que en general, podría definirse la marca tridimensional como “aquella marca constituida por la forma particular o arbitraria del producto o de su envase; se entiende que se trata de un cuerpo con volumen, que como tal, ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad”⁴⁴ En el caso actual, conforme se visualiza en las imágenes depositadas el día 15 de octubre del 2013, junto con la solicitud de registro No. 2013-028814, se puede evidenciar que la marca evaluada constituye una marca tridimensional, puesto que abarca las tres dimensiones, es decir, alto, ancho y profundidad; por tanto debe ser analizada teniendo en cuenta todos los elementos que conforman el conjunto marcario.

Resolución No.0047-2019 de fecha 17/05/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca LAM (mixta) bajo expediente No. 2014-33255

CONSIDERANDO 16: Que la marca tridimensional puede proteger la forma del producto, en dicho caso el producto o la forma tridimensional del mismo es el que deberá reunir los requisitos mínimos de distintividad, pues no se admite el registro de marcas

⁴⁴ CORNEJO Guerrero, Carlos. La Marca Tridimensional. Concepto y definición de marca tridimensional. Pág. 85. <http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf>

tridimensionales que fueran la forma usual⁴⁵ del producto o la forma impuesta por el propio producto, o una ventaja funcional del mismo, sino que más bien la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para identificar un origen empresarial. En consecuencia al momento de examinar el carácter distintivo per se de una marca tridimensional se tendrá que evaluar si el signo no incurre en una de las prohibiciones establecidas en los artículo 73.1 literales a) y b) y 74 literal f) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

3.1.3 Prohibiciones al Registro

i) Prohibiciones Absolutas

a) Falta de Distintividad

Resolución No.0031-2015 de fecha 22/05/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca PRO-NIÑO bajo expediente No. 2013-15585

CONSIDERANDO 9º: Que la distintividad del signo implica su aptitud para servir como elemento individualizador de los bienes existentes en el comercio, ya que el elemento de la distintividad es el que permite identificar los productos, servicios o actividad comercial pertenecientes a una persona o empresa y distinguir también su fuente empresarial de donde ellos provienen.

CONSIDERANDO 10º: Que en el *espectro de distintividad en base a la aptitud distintiva intrínseca*, conviene contemplar las siguientes posibles clasificaciones, mencionadas de menor a mayor carácter distintivo inherente: a) Término genérico; b) Término descriptivo; c) Marca Evocativa; d) Marca arbitraria; y e) Marca de fantasía.

(...)

CONSIDERANDO 12: Que en función de lo anterior cabe destacar que la distintividad como requisito para un registro de marca es indispensable, puesto que supone la apropiación en exclusiva de un derecho y que como lo establecen los artículos 70 (a) y 73 (f), de dicha Ley No.20-00, las marcas deben estar provistas de carácter distintivo, de modo que puedan identificar y distinguir un producto de otro y por supuesto asignar un origen empresarial.

⁴⁵ *Que en relación con lo que se entiende por formas usuales esta alzada desea indicar que estas se refieren a aquellas formas que habitualmente revisten ciertos productos en el mercado. El justificativo de limitar su concesión como signo distintivo es justamente impedir la apropiación por parte un competidor de signos que se usan en el mercado de forma libre.*

CONSIDERANDO 13°: Que al analizar la solicitud No. 2013-15585 correspondiente a la marca PRO-NIÑO (DENOMINATIVA) clase Int 5, solicitada por la entidad comercial VIDASOL FÁRMACOS S.R.L. para proteger “*productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.*”. Es criterio de esta alzada que la marca solicitada no posee suficiente distintividad, debido a que su configuración por sí sola no le otorga la fuerza distintiva necesaria para ser asociada a un origen empresarial determinado, en el entendido de que *PRO* significaría en favor o en beneficio de alguien o algo y *NIÑO* es alusivo a la niñez que es un tipo de público de modo que la marca solicitada no contribuye en asignar un origen empresarial por tanto carece de distintividad.

Resolución No.0087-2019 de fecha 01/08/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca CILO bajo expediente No. 2004-78463

CONSIDERANDO (7): Que el nombre de una sustancia activa o parte esencial del mismo no puede ser apropiado por ninguna persona física ni moral sin adicionar a este término un prefijo o partícula que le proporcione la distintividad requerida para constituir una marca; en tal situación, esta OFICINA está en el deber de evitar la exclusividad de las Denominaciones Comunes Internacionales, y en el caso que nos ocupa hemos procedido a realizar un análisis tanto gráfico como fonético para determinar si puede comercializarse en el mercado local, así como comprobar su existencia en la lista de Nombres Internacionales No Apropiables para las Sustancias Farmacéuticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hemos determinado que se trata de un nombre internacional no apropiable para identificar una marca de una persona en particular.

CONSIDERANDO (8): Que esta Oficina ha podido comprobar que la denominación de la sustancia activa CILOSTAZOL, es definida por el diccionario médico Vademecun como “un derivado quinolínico, inhibidor específico de la fosfodiesterasa III celular, que se administra por vía oral. Se utiliza como antitrombótico y en el tratamiento de la claudicación intermitente”.

CONSIDERANDO (9): Que en relación a lo anteriormente citado es determinante que la marca solicitada por la parte recurrida CILO no es suficientemente distintiva ya que la misma sólo reproduce la raíz o una fracción de la citada sustancia sin que se hayan agregados elementos que la hagan distintiva, por lo cual no puede ser registrable como marca, ya que no contribuye a asignar un origen empresarial al producto que distingue.
(...)

CONSIDERANDO (11): Que por su parte nuestra legislación nacional contiene disposiciones relativas a marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo, esto es, el artículo 73 letra (f) la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “1) no puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes: f) No tengan suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen, como para diferenciarlos de productos o servicios análogos o semejantes”. En el caso evaluado a la marca solicitada CILO clase internacional 5 se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas en este artículo 73 letra (f), debido a que no es suficientemente distintiva, al consistir en una fracción o raíz del compuesto activo, de manera que no refleja aptitud distintiva frente a otros signos, dado que la expresión solicitada como marca no permite asignar un origen empresarial.

Resolución No.0029-2020 de fecha 26/02/2020 relativa a la solicitud de registro de la marca BLUE WATERS (MIXTA) bajo expediente No. 2013-34099

CONSIDERANDO 11: Que es importante aclarar que antes de la evaluación de la existencia o no de riesgo de confusión es deber de esta Oficina evaluar la distintividad intrínseca del signo que se solicita y determinar si incurre o no en una de las prohibiciones absolutas establecidas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

(...)

CONSIDERANDO 16: Que en el caso actual puede notarse que las expresiones BLUE y WATER son expresiones que el consumidor medio asocia con su significado directo en el idioma español y que son utilizadas en el argot comercial de ese rubro.

CONSIDERANDO 17: Que sumado a lo antes dicho, según se evidenció en la base de datos de la Onapi, existen diversos registros con la denominación BLUE destinados a proteger “bebidas no alcohólicas”, por tanto la expresión BLUE resulta ser muy débil como para poder asignar un origen empresarial. Así mismo es importante aclarar que a pesar de estar evaluando un signo mixto, el elemento preponderante del signo es la parte denominativa, y la parte figurativa de la marca evaluada es una etiqueta con dos tonos de azul, detrás de la denominación está una combinación de azul claro y blanco, que nos da la idea de que es agua, por lo que tampoco le agrega distintividad suficiente al signo solicitado. En tal sentido, esta alzada estima que la marca BLUE WATERS (MIXTA) clase internacional 32, proteger “agua embotellada y otras bebidas no alcohólicas” no posee suficiente aptitud distintiva.

a.1 Unión de Términos Genéricos y/o Descriptivos

Resolución No.0104-2016 de fecha 22/07/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca LUX-C bajo expediente No. 2011-15325

CONSIDERANDO 16: Que en el aspecto conceptual cabe indicar que la marca solicitada LUX-C (DENOMINATIVA) clase internacional 9 y 11, está compuesta por (LUX) que es relativa a “Lux (símbolo: lx) es la unidad derivada del Sistema Internacional de Medidas para la iluminancia o nivel de iluminación, la misma equivale a un lumen /m², lo que a su vez es una unidad derivada basada en la candela. Lux equivale a un lumen por metro cuadrado, mientras que un lumen equivale a una candela x estereorradián”. (www.fing.edu.uy/if/cursos/intr.../) mientras que la letra (C) tiene por significado “Capacidad o Capacitancia (símbolo C) es una medida de la habilidad de un capacitor o condensador para almacenar carga eléctrica. Una gran capacidad significa que más carga puede ser almacenada. La capacidad es medida en faradios o Faraday” (<http://roble.pntic.mec.es/jlop0164/archivos/condensadores.pdf>.) En este orden corresponde señalar que la marca solicitada se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 73 literal c) y f) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial antes citados. En tal sentido y partiendo de lo antes expuesto, el signo LUX-C, clase internacional 9 y 11 resulta ser descriptivo y no puede acceder al registro pues no le fueron agregados elementos que le confieran la distintividad requerida para poder ser registrado como marca.

b) Signos constituidos por Colores

Resolución No.00112-2019 de fecha 29/08/2019 relativa a la acción de nulidad de la marca figurativa bajo registro No. 149140

CONSIDERANDO 17°: Que si bien la naturaleza de la prohibición contenida en el artículo 73 numeral 1, literal e), es no permitir la apropiación de un color aisladamente considerado, por la reducida cantidad de colores disponibles que ocasionaría el agotamiento de la gama completa en pocos registros marcarios. No obstante, puede presentarse dos tipos de signos de naturaleza cromática: cuando se compone de un color pero delimitado con formas específicas, resultando ser monocromático o cuando se trate de una combinación de colores, considerándose multicromático.

(...)

CONSIDERANDO 20°: Que a continuación, esta sala realiza un examen de distintividad del signo en pugna, conjuntamente con su descripción, a saber:



Que al visualizar este signo se puede determinar lo siguiente:

- a) Que se trata de un signo comprendido por dos tonalidades del color amarillo (claro y oscuro);
- b) Que el signo presenta diseños circulares con una tonalidad de amarillo más oscuro para poder distinguirse, encontrándose delimitado en una forma específica;
- c) Que el alcance de su descripción y la apreciación visual del signo demuestran que no se trata de un color aisladamente considerado.

CONSIDERANDO 21º: Que el examen de distintividad realizado en el considerando anterior, evidencia que el signo en cuestión no refiere a una marca de color único o aisladamente considerado, como alega el primer recurrente, por ello esta alzada es de opinión de que se trata de un signo con caracteres de distintividad y registrabilidad. Este es un criterio compartido por otras autoridades marcarias, como por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al referir sobre la prohibición de un color aisladamente que: *“debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma.”* (Interpretación Prejudicial expedida el 3 de diciembre de 2012, en el marco del proceso 132-IP-2012).

CONSIDERANDO 22º: Que de manera errada el primer recurrente (...) alega que la entidad (...) posee una marca de color único cuando en realidad posee una marca cuya distintividad emana de la asociación de figuras y texturas a un color. Que en adición a ello, es oportuno recordar que la concesión de marcas de color único constituyen una excepción, de riguroso análisis y limitado ámbito de protección, como bien demuestra el caso fallado por la Corte de los Estados Unidos de América, en la pugna por la exclusiva del color rojo asociado a suelas de calzado, limitando estrechamente no sólo la concesión sino también el ámbito de protección conferido a una marca de color único. (Referencia: Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. 709 F.3d 140. 2d Cir. 2013. Recuperado en: <https://casatext.com/christian-louboutin-sa-v-yves-saint-laurent-am-holding-inc-2>)

CONSIDERANDO 23º: que habiendo demostrado el examen de distintividad que el registro número No. 149140 de fecha 14 de agosto del 2015 correspondiente a la marca figurativa (...) no es un signo de color único, procede entonces enfatizar que la protección o el derecho de exclusiva que posee este signo, no le confiere exclusividad sobre el color amarillo per se, sino sobre el conjunto del diseño, como es señalado en la descripción de colores del mismo según refiere la revisión de base de datos y registros, encontrado en el quinto considerando de la presente resolución, pues se trata de un color que es utilizado generalmente en productos comprendidos en la misma clase.

CONSIDERANDO 24º: Que por ende, la alegada violación a la prohibición contenida en el artículo 73, numeral 1, literal e) y f) de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, queda

descartada por ser la referida prohibición inaplicable al signo en pugna, por poseer este aptitud distintiva suficiente para ser registrable.

c) Falta de distintividad en marcas tridimensionales

Resolución No.0008-2019 de fecha 20/02/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca tridimensional bajo expediente No. 2013-028814

CONSIDERANDO 18: Que en virtud de lo que establece el artículo 11 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial *“Las marcas pueden consistir, entre otros, (...) formas tridimensionales, ... 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”*. Por tanto la forma de un producto, sus envases o envolturas puede constituirse en una marca tridimensional siempre y cuando distinga el producto o servicio y no corresponda a una forma usual en el mercado del mismo, ya que la marca debe gozar de distintividad frente al producto o servicio que distinga.

CONSIDERANDO 19: Que el artículo 73 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (modificado por el artículo 12 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006) en sus literales a) y b) establece: *“Marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo. 1) No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes: a) Consistan de formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o de formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate. b) Consistan de formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen”*. De manera que no puede ser registrada como marca tridimensional las formas de presentación habitual de los productos, es decir, las formas que no constituyan una representación particular o arbitraria para los productos o servicios que distinga. Por tanto para que una marca tridimensional pueda ser registrada debe poseer distintividad, debe consistir en una forma no usual del producto que distinga.

(...)

CONSIDERANDO 26: Que el precitado artículo 73 numeral 1 letra a) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, establece que está prohibido registrar marcas si las mismas consisten en la forma usual o corriente del producto. Esta alzada, al evaluar la marca solicitada verifica que la misma está conformada por una superficie circular de poco espesor y en la parte superior tiene pequeños círculos alineados, los cuales están tanto de forma vertical como horizontal; siendo estas características comunes en este tipo de producto; por tanto, la solicitud de registro No. 2013-028814 correspondiente a la marca tridimensional, carece de distintividad y por tanto no puede ser objeto de derechos de exclusiva, puesto que, de otorgarse su registro, la solicitante tendría la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la reproducción de dicha forma, con lo cual se bloquearía el

acceso al mercado de competidores que comercializan los productos comprendidos en la clase 30.

CONSIDERANDO 27: Que en adición a lo precedentemente indicado, esta alzada considera que la forma tridimensional solicitada no está revestida de ninguna característica peculiar que pueda ser susceptible en sí misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado. En tal sentido, los elementos que contiene la marca solicitada no son suficientes como para dotarlo de la distintividad necesaria que le permitan ser susceptible de asignar un origen empresarial determinado.

CONSIDERANDO 28: Que para que una marca pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste sea suficientemente distintivo y que no incurra en cualquiera de las prohibiciones que contempla la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. En el caso de la solicitud de marca “TRIDIMENSIONAL” (...), clase internacional 30, destinada a proteger: *“Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”*, es preciso indicar que la misma reivindica una forma tridimensional que sería aplicable a diversos productos, es decir, en su solicitud incluye productos tan diversos como *Café, té, cacao*; algunos de presentación sólida como es el pan y otros de presentación líquida como es el caso de la miel. Sin embargo, visto que los dibujos que acompañan la solicitud, en representación de la marca tridimensional solicitada, se corresponde con productos de panadería, esta alzada ha evaluado la distintividad de los mismos exclusivamente para estos productos. En ese sentido, es opinión de la alzada que la forma circular de la solicitud objeto del presente caso es usual en los productos de panadería y las pequeñas perforaciones en la superficie de productos horneados de panadería forman parte de la técnica usual en la producción y presentación de dicho producto. Tales perforaciones son de uso común y no confieren distintividad y por tanto la solicitud de la marca “TRIDIMENSIONAL” esta incurso en el artículo 73 numeral 1 letra a) de la ley que rige esta materia.



Resolución No.0047-2019 de fecha 17/05/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca LAM (mixta) bajo expediente No. 2014-33255

CONSIDERANDO 16: Que la marca tridimensional puede proteger la forma del producto, en dicho caso el producto o la forma tridimensional del mismo es el que deberá reunir los requisitos mínimos de distintividad, pues no se admite el registro de marcas tridimensionales que fueran la forma usual⁴⁶ del producto o la forma impuesta por el propio producto, o una ventaja funcional del mismo, sino que más bien la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para identificar un origen empresarial. En consecuencia al momento de examinar el carácter distintivo per se de una marca tridimensional se tendrá que evaluar si el signo no incurre en una de las prohibiciones establecidas en los artículos 73.1 literales a) y b) y 74 literal f) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 17: Que en relación a las formas farmacéuticas comprimidas, las mismas son producto de la aglomeración de ingredientes activos y excipientes mezclados en un sólido que a su vez pasan por un proceso en el cual una de sus etapas es la compresión. En este se utiliza un punzón o varios que comprimen la masa adquiriendo esta la forma que el punzón le confiere. Los punzones que producen formas geométricas son de uso común a diferencia de aquellos no geométricos. De esto se deriva que no todas las formas de un comprimido puedan ser objeto de una protección bajo las marcas por ello todo aquel que aspire a esta protección deberá dotarlo del requisito de distintividad al punto que el comprimido como tal sea diferenciable de otros y sirva como un referente de origen empresarial en razón de su particular conformación o diseño. Que en adición a esto puede añadirse a la mezcla previo a la compresión colores característicos que contribuyan a la diferenciación del mismo. Que al momento de evaluar el carácter distintivo de una marca que represente un comprimido es preciso evaluar los elementos que la integran.

d) Signos Genéricos

Resolución No.0085-2017 de fecha 20/12/2017 relativa a la solicitud de registro de la marca DIAMINO expediente 2011-17408

CONSIDERANDO 11°: Que la Ley No. 20-00 del 8 de mayo del año 2000 en su Art. 73, numeral 1, literal d), señala que: Marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo "1)No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones

⁴⁶ *Que en relación con lo que se entiende por formas usuales esta alzada desea indicar que estas se refieren a aquellas formas que habitualmente revisten ciertos productos en el mercado. El justificativo de limitar su concesión como signo distintivo es justamente impedir la apropiación por parte un competidor de signos que se usan en el mercado de forma libre.*

siguientes: “Consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea la designación genérica, común o usual de los productos o servicios de que se trate, o sea el nombre científico o técnico de un producto o servicio; como para diferenciarlos de los mismos productos o servicios análogos o semejantes”. Como se observa en el texto legal citado, nuestra Ley nacional da un carácter previsor a esta disposición, al plantear prohibiciones a los registros de signos que puedan consistir en los nombres científicos o técnicos de los productos.

CONSIDERANDO 12°: Que el signo solicitado DIAMINO (DENOMINATIVA) en la clase internacional 5, representa a una sustancia de la química orgánica la cual es la siguiente: “La denominación DIAMINO se refiere a una sustancia que contenga en su estructura dos grupos amino (NH₂). Para mayor ilustración ver el nombre de las estructuras químicas siguientes: NH₂ - C H₂ - C H₂ - C H₂ - C H₂ -NH₂ 1,4 Diamino butano NH₂ - C H₂ - C H₂ - C H₂ - C H₂ - NH₂ 1,5 Diamino pentano.”. (Química Orgánica, 2da. Edición, L.G Wade, J.r.Prentice - hall, hispano mexicano, 1993.) En este sentido, teniendo en cuenta que la expresión DIAMINO *per se* es un nombre técnico, la misma está incurso en las prohibiciones del artículo 73, numeral 1), literal d) de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 13°: Que para que una marca pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste sea suficientemente distintivo, por ende que no esté incurso en una de las prohibiciones de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 14°: Que es importante aclarar que en virtud de que la marca solicitada se encuentra incurso en una prohibición absoluta, no corresponde el análisis de los argumentos de riesgo de confusión del signo solicitado.

e) Signos Descriptivos

Resolución No.0071-2015 de fecha 09/19/2015 relativa a la solicitud de registro de marca BUSINESS EXTRA bajo expediente No. 2014-10743

CONSIDERANDO 11: Que en función de lo anterior cabe destacar que la distintividad como requisito para un registro de marca es indispensable, puesto que supone la apropiación en exclusiva de un derecho y que como lo establece los artículos 70 (a) y 73 (c) y (f), de dicha Ley No.20-00, las marcas deben estar provistas de carácter distintivo, de modo que puedan identificar y distinguir un servicio de otro y por supuesto asignar un origen empresarial.

CONSIDERANDO 12: Que al analizar la solicitud No.2014-10743 correspondiente a la marca BUSINESS EXTRA (DENOMINATIVA) clase internacional 35, solicitada por la entidad comercial AMERICAN AIRLINES, INC., para proteger “promoción de bienes y servicios de terceros mediante un programa de lealtad corporativa que ofrece descuentos y bonos de incentivos”, es criterio de esta alzada, que aunque la marca solicitada es en idioma inglés

no puede ser considerada como marca de fantasía, ya que ambos términos son fácilmente comprendidos por el público al que van dirigido y además no posee suficiente distintividad, debido a que está compuesta por dos términos descriptivos, en tal virtud, su configuración por sí sola no le otorga la fuerza distintiva necesaria para ser asociada a un origen empresarial determinado, por tanto carece de distintividad.

CONSIDERANDO 13: Que esta Oficina estima conveniente, que al evaluar la mayor o menor fuerza de un signo como marca, se preste atención a dos factores esenciales: 1º. La aptitud distintiva intrínseca al signo mismo y 2º. La aptitud distintiva o distintividad adquirida en razón del uso otorgado al signo en el comercio, si fuera tal el caso.

(...)

CONSIDERANDO 15: Que la distintividad debe ser un elemento necesario para que un signo pueda ser considerado una marca. Ahora bien, la distintividad requerida puede ser inherente, es decir, la marca es inherentemente distintiva per se o dicha distintividad se puede adquirir a través del uso. Es criterio de esta alzada que en el presente caso la parte hoy recurrente no aportó las pruebas necesarias que acrediten la distintividad adquirida en el país por la marca hoy solicitada BUSINESS EXTRA (DENOMINATIVA) clase internacional 35, solicitada por la entidad comercial (...)

e.1) Diferencia con Signos Evocativos

Resolución No.0075-2014 de fecha 31/10/2014 relativa a la solicitud de registro de la marca BLANCOX ROPA COLOR ROPA NUEVA (mixta) bajo expediente No. 2008-316677

CONSIDERANDO 21º: Que con respecto a las marcas evocativas es importante destacar que es aquel signo original que, sin incurrir en una causal de registrabilidad como sería un signo exclusivamente descriptivo o genérico sugiere o da una idea acerca del tipo de producto o servicio, o sugiere alguna característica del mismo. En este caso, podemos apreciar que se trata de marcas evocativas las cuales apreciadas en su conjunto por la particular disposición de los elementos que la integran sugieren características de los productos que distinguen.

e.2) Exclusivamente Signos Descriptivos

Resolución No.0158-2016 de fecha 20/12/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca BLINDAR bajo expediente No. 2015-17655

CONSIDERANDO 13: Que en relación a la solicitud de la marca BLINDAR (DENOMINATIVA) en la clase internacional 5, se refiere a características tales como "proteger", circunstancia que denota una estrecha relación entre este término y la

característica peculiar de los productos que protegería la marca solicitada consistentes en “*Insecticida para uso agrícola*”, por tanto en relación a la expresión BLINDAR, se infiere que se trata de un producto que protege o blinda los productos agrícolas contra insectos. Así las cosas, la solicitud de la marca BLINDAR clase internacional 5, resulta ser descriptiva dado que informa de manera directa características del producto que pretende designar, por tanto al incurrir en una prohibición absoluta no corresponde el análisis de confusión o afectación de derechos de terceros, toda vez que la marca solicitada que se encuentra comprendida en la disposición legal establecida en el artículo 73, literal (c) de la Ley No.20-00 sobre propiedad Industrial.

e.3) Descripción Directa de Características de Productos o Servicios

Resolución No.0039-2016 de fecha 23/03/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca OPERACIÓN MANOS LIMPIAS bajo expediente No. 2014-6511

CONSIDERANDO 15: Que los signos descriptivos, en principio, tampoco son considerados como marcas en el sentido estricto de la definición legal de marca que contempla el artículo 70, letra (a) de la Ley 20 de fecha 8 de mayo de 2000, salvo que hayan adquirido la aptitud distintiva suficiente por el uso otorgado en el comercio bajo la excepción contemplada en el artículo 73.2 de la ley No. 20-00, o ya sea porque contienen combinaciones de las partículas del signo con otros elementos de carácter evocativo, arbitrario, o de fantasía. En el presente caso no han sido probados ninguno de estos supuestos y al evaluar la solicitud de registro cuestionada, es criterio de esta alzada que a la marca solicitada no le han sido agregados suficientes elementos que le confieran distintividad y que a su vez le permitan asignar un origen empresarial y acceder al registro.

(...)

CONSIDERANDO 19: Que por todos los motivos expuestos en los párrafos que preceden no correspondería evaluar prohibiciones relativas, y por tanto es criterio de esta Alzada que la marca OPERACIÓN MANOS LIMPIAS en la clase internacional 41 destinada a proteger “*campañas para promover el hábito del correcto y adecuado lavado y secado de manos, para prevenir la proliferación de bacterias*”, es descriptiva por lo cual se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 73 literal c) de la ley 20-00.

Resolución No.0106-2016 de fecha 22/07/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca DURITO bajo expediente No.2008-2619

CONSIDERANDO 8: Que la normativa supranacional contiene disposiciones relativas a las marcas que carecen de distintividad, en este orden el Convenio de París para protección de la Propiedad Industrial, en su Artículo 6 quinquies, apartado B, numeral (2) establece que “*sin embargo, podrán ser rehusadas o invalidadas las marcas desprovistas de todo carácter distintivo, o bien compuestas exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio, para designar la especie, la cantidad, la destinación, el valor, el lugar de origen de los*

productos o la época de su producción, o que sean usuales en el lenguaje corriente, o las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección es reclamada". La norma que se indica no hace otra cosa que facultar a los países miembros de este acuerdo para que exijan el cumplimiento de las condiciones mínimas a los registros marcarios.

CONSIDERANDO 9: Que como ente regulador y administrador de los derechos de Propiedad Industrial, antes de verificar las prohibiciones relativas establecidas en el artículo 74 de la Ley No.20-00, examinar si la solicitud de marca evaluada posee la distintividad necesaria y no incurre en ninguna de las prohibiciones absolutas establecidas en el artículo 73 de esta misma Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 10: Que al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico dominicano, tenemos que nuestra legislación nacional contiene regulaciones concretas relativas a los términos que puedan referirse a las características de los productos, así pues en observancia a lo prescrito en el artículo 73 literal (c) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial "1) No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes: c) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o para describir alguna característica de los productos o de los servicios de que se trate". Como se observa en el texto legal citado, nuestra Ley nacional da un carácter previsor a esta prohibición, al plantear que basta con que la marca solicitada pueda servir en el comercio para calificar o describir una característica del producto que distingue, para que el registro quede vedado.

CONSIDERANDO 11: Que se consideran descriptivas aquellas marcas que definen al producto a que se aplican, sea esto, porque expresa el peso, tipo, medida, dosis, finalidad, función o destino de la mercancía, o bien porque el vocablo o locución utilizado guarda relación directa con la naturaleza del producto o con sus propiedades, sin que se le hayan agregado suficientes elementos que le confieran distintividad y que a su vez le permitan asignar un origen empresarial y acceder al registro.

(...)

CONSIDERANDO 14: Que en relación a la solicitud de la marca DURITOS (DENOMINATIVA) en la clase internacional 30, se refiere a características tales como "duro, fuerte, rígido, firme, sólido", circunstancia que denota una estrecha relación entre este término y la característica peculiar de los productos que protegería la marca solicitada consistentes en "pastas alimenticias, espaguetis, fideos, coditos, mostacholis, canelones", por tanto en relación a la expresión DURITOS, se infiere que se trata de pastas más duras y más fuertes. Así las cosas, la solicitud de la marca DURITOS clase internacional 30, resulta ser descriptiva, de modo que se encuentra comprendida en la disposición legal establecida en el artículo 73, literal (c) de la Ley No.20-00, ya antes citada, por lo cual al incurrir en una prohibición absoluta no corresponde el análisis de confusión o afectación de derechos de terceros.

Resolución No.0016-2017 de fecha 17/03/2017 relativa a la solicitud de registro de la marca INMUNOMAS bajo expediente No. 2012-32557

CONSIDERANDO (9): Que se consideran descriptivas aquellas marcas que definen al producto a que se aplican, sea esto, porque expresa el peso, tipo, medida, dosis, finalidad, función o destino de la mercancía, o bien porque el vocablo o locución utilizado guarda relación directa con la naturaleza del producto o con sus propiedades, sin que se le hayan agregado suficientes elementos que le confieran distintividad y que a su vez le permitan asignar un origen empresarial y acceder al registro.

(...)

CONSIDERANDO (11): Que al referirse a los vocablos genéricos y descriptivos la doctrina ha dicho que son términos que no cumplen “...por lo general una función marcaría *stricto sensu*, sino tan sólo la función de aludir a la naturaleza o a las características de los correspondientes productos o servicios”. (FERNANDEZ -NOVOA, Carlos: “Tratado sobre Derecho de Marcas”. 2da. Edición. p.320). Así las cosas, la solicitud de la marca INMUNOMAS para distinguir “*productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales*”; resulta ser descriptivo y otorgar esta denominación *per se* como registro marcario, sin que se le agregue ningún otro elemento distintivo, sería dejar en posición de desventaja a los demás competidores. En cuanto a los siguientes productos que protege la marca solicitada la misma podría resultar engañosa, a saber: “*emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresos dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicida, herbicidas*” toda vez que puede engañar a los medios comerciales y al público, con lo cual se estaría violentando por esta vía el interés que la norma está llamada a tutelar.

CONSIDERANDO (12): Que los términos científicos que describen elementos celulares, anatómicos o microbiológicos no pueden ser apropiados en exclusiva. Tal es el caso del término Inmunoma mismo que refiere el conjunto de proteínas responsables de la respuesta inmune frente agentes infecciosos. Así como el Proteoma es definido como la dotación completa de proteínas, producidas por un organismo o sistema, y la parte de una proteína que despierta el alerta del sistema inmune del huésped, es conocido como el Epitope, de esa misma manera la colección de anticuerpos específicos para ese epitope, son denominados en su conjunto Inmunoma. Véase como ejemplo la cita del artículo científico publicado por Sara Queroa, Noemí Párraga-Nino, Marian García-Núñez y Miquel Sabrià, Bajo el título de Proteómica en enfermedades infecciosas, publicado en la revista de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Número 34, año 2016, páginas 253-260. En dicho artículo, se describen las interacciones del huésped y el agente infeccioso. Nótese el uso de las palabras científicas que no pueden ser apropiadas en exclusiva, entre ellas, Inmunoma: “En estudios proteómicos en enfermedades infecciosas existen programas que permiten la identificación y caracterización de epítomos del patógeno que interaccionan

con el sistema inmune del hospedador, inmunoma. Las interacciones patógeno-hospedador no se conocen en profundidad en muchas de las enfermedades infecciosas, por lo que estudios bioinformáticos pueden dirigir el estudio de estas interacciones”.

CONSIDERANDO (13): Que *Inmunomas* es un nombre técnico asociado a la inmunología; a su vez la inmunogenecidad es la capacidad de diferentes sustancias para desencadenar una respuesta inmunitaria.

CONSIDERANDO (14): Que en relación a la solicitud de la marca INMUNOMAS (DENOMINATIVA) en la clase internacional 5, resulta ser un término técnico, el cual pudiera resultar descriptivo dado que informa de manera directa características del producto que pretende designar, sin que se haya agregado otro elemento que le confiera distintividad, por tanto al incurrir en una prohibición absoluta no corresponde el análisis de confusión o afectación de derechos de terceros, toda vez que la marca solicitada se encuentra comprendida en la disposición legal establecida en el artículo 73 literal (d) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

e.4) Signos Descriptivos en Idioma Extranjero

Resolución No.0091-2014 de fecha 12/12/2014 relativo a la acción de nulidad de la marca X3000 RECHARGED (MIXTA) bajo registro No.196855

CONSIDERANDO 15: Que esta alzada estima que los criterios bajo los cuales una marca compuesta por un vocablo expresado en otro idioma puede ser considerada genérica o descriptiva, podrían mencionarse entre otras, las siguientes: a] cuando se exprese en un vocablo que sirva de raíz a la palabra equivalente en la lengua española. b] cuando el o los vocablos en cuestión guarden alguna similitud fonética. c] cuando en la mente del consumidor o el sector pertinente le asigna un significado, en especial en el caso de denominaciones descriptivas en idioma extranjero cobra relevancia el que la expresión pueda ser percibida como una característica del producto o servicio al que iría referido y que no puede ser objeto de exclusividad.

Resolución No.0153-2016 de fecha 20/12/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca SWITCH bajo expediente No. 2011-6593

CONSIDERANDO 14: Que con respecto a las marcas compuestas por palabras en idioma extranjero, la doctrina judicial ha planteado que “...cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local...” (Gaceta Oficial N° 759, del 6 de febrero de 2002, 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97). En el caso de la especie, la solicitud de registro cuestionada está compuesta por el apelativo “SWITCH”, expresión anglosajona cuya traducción literal es “CAMBIO” según el Diccionario de Cambridge y que se refiere a la acción de cambiar una cosa por otra. En ese sentido, la palabra SWITCH no posee una raíz en común con su equivalente en español, y por consiguiente no puede ser tratada como una expresión local.

CONSIDERANDO 15: Que la parte recurrida asevera que la palabra SWITCH posee un equivalente en el habla dominicana como lo es la expresión “suiche”. Sin embargo, en virtud de estos alegatos es preciso indicar que aún cuando el consumidor pudiera relacionar la palabra SWITCH con la expresión coloquial “suiche”, el referente conceptual que evoca no describe al tipo de producto de que se trata. En ese sentido, aun cuando en el argot popular dominicano la palabra “suiche” pudiera asociarse a interruptor o conmutador, lo cierto es que la misma no se encuentra relacionada a la clase internacional 34, al punto de calificar o describir alguna de las características de los productos que distingue, específicamente “cigarrillos; tabaco; productos del tabaco; encendedores; cerillas; artículos para fumadores”.

CONSIDERANDO 16: Que la entidad comercial (...), asegura que al otorgarle apropiación exclusiva a un titular del signo SWITCH, se estaría impidiendo a los competidores de usar una palabra “totalmente descriptiva”. Sin embargo, en virtud de estos alegatos esta alzada estima pertinente aclarar que el apelativo “SWITCH” no es descriptivo en la clase internacional 34, ni se trata de un término que resulte necesario para designar el tipo de producto que busca proteger, ni para aludir alguna característica que pudiera tener dicho producto.

f) Signos Engañosos

f.1) En relación con los productos o servicios

Resolución No.0013-2016 de fecha 29/01/2016 relativa a la solicitud de registro de marca ODDKA bajo expediente No. 2011-17348

CONSIDERANDO 17º: Que en caso de que la marca solicitada ODDKA sea usada para proteger *vodka* la misma no tiene suficiente distintividad con respecto al genérico *vodka*; y en caso de que el producto a proteger sea una bebida alcohólica que no sea *vodka*; entonces el signo podría resultar engañoso ante un consumidor que preste una atención común y pueda adquirir el producto pensando que se trata de *vodka*.

CONSIDERANDO 19º: Que al analizar la solicitud de marca No. 2011-17348, de fecha 15 de julio del año 2011, correspondiente a la marca ODDKA (DENOMINATIVA) clase internacional 33, cuyo titular es la entidad comercial WYBOROWA, S.A; para proteger “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas). Es criterio de esta alzada que la marca solicitada no posee suficiente distintividad, debido a que su configuración por sí sola no le otorga la fuerza distintiva y más bien hace que sea confundible con el genérico *vodka* y por tanto puede además resultar engañoso en caso de distinguir otras bebidas alcohólicas que no sean *vodka*, ya que un consumidor que preste una atención común puede adquirir erróneamente el producto pensando que se trata de la bebida *vodka*.

CONSIDERANDO 20º: En tal sentido es criterio de esta alzada que procede a la confirmación de la denegación de registro de la marca ODDKA (DENOMINATIVA) clase internacional 33, solicitada por la entidad comercial WYBOROWA, S.A, ya que la misma carece de distintividad y podría ser engañoso por lo que se encuentra incurso en las

prohibiciones establecidas en el artículo 73 literales (i) y (f) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial antes citados.

Resolución No.0073-2018 de fecha 14/09/2018 relativa a la solicitud de registro de la marca MELASMAX bajo expediente No. 2015-34121

CONSIDERANDO 22: Que al analizar el signo solicitado MELASMAX con los productos a proteger pudimos comprobar que la denominación “MELASMA : “son parches de piel oscura que aparecen en zonas de la cara que están expuestas al sol” (<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000836.htm>); por lo que el signo MELASMAX para productos farmacéuticos no es distintivo, debido a que MELASMAX alude directamente al trastorno al que va dirigido el medicamento; la denominación MELASMAX no tiene los suficientes elementos distintivos que lo diferencien del trastorno en sí, por lo que la sola inclusión de la letra X no contribuye a dotar de distintividad al signo solicitado; y en el caso de proteger otros productos dentro del renglón farmacéutico sería engañosa, ya que inducen a hacer creer al público consumidor que es un medicamento para tratar trastornos cutáneos.

(...)

CONSIDERANDO 24: Que en el caso que nos ocupa, no sólo estamos en presencia de una marca que por sí sola no indica un origen empresarial, ya que carece de otros elementos distintivos que le confieran distintividad. De modo que no se puede otorgar exclusividad sobre éstos, salvo que estén acompañados de otros elementos que le otorguen la fuerza distintiva necesaria o que por su uso constante en el mercado alcancen distintividad adquirida en el renglón de productos o servicios de que se trate, la cual debe ser probada.

CONSIDERANDO 25: Que en consideración a lo expuesto, el signo solicitado MELASMAX no posee distintividad, debido a que el signo por sí solo no indica un origen empresarial. De modo, resulta incurso en el artículo 73 literales (f) e (i) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

Resolución No.0090-2019 de fecha 08/08/2019 relativa a la solicitud de registro de marca CUBANEY BLACK RUM bajo expediente No. 2013-6663

CONSIDERANDO 18°: Que una situación de engaño resultaría perniciosa para el consumidor promedio nacional, que de manera sugestiva se vería inducido a creer que el producto distinguido por la marca CUBANEY BLACK RUM, procede de Cuba, aun cuando se indique en la etiqueta otra cosa. En ese tenor, esta inducción errónea que emana de la estructura del signo solicitado irradia su antijuridicidad al signo en su conjunto, pues ya no se tutela aquí la disponibilidad de la denominación CUBA, que como nombre de un Estado no ha de ser apropiado por ningún particular en exclusividad, sino el tráfico normal del comercio, libre de informaciones falsas que desvirtúen la decisión del consumidor al momento de realizar su elección.

CONSIDERANDO 19º: Que esta posición se encuentra en consonancia, a su vez, con el derecho fundamental que asiste al consumidor (...) «a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley», según el artículo 53 de la Constitución.

(...)

CONSIDERANDO 20: Que luego de verificar que la marca solicitada, CUBANEY BLACK RUM se encuentra incurso en las prohibiciones intrínsecas al signo del artículo 73, no corresponde analizar afectación de derechos de terceros del artículo 74. de la Ley No.20-00 sobre propiedad industrial.

Resolución No.0061-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la solicitud de registro de marca AGUA FORMULA 1 (mixta) bajo expediente No. 2016-43391

CONSIDERANDO 14: Que el agua de expendio comercial, no es un producto de 'fabricación' sino un proceso de potabilización del agua ya existente o un proceso de desmineralización, por lo que hablar de AGUA FÓRMULA 1, que es la marca hoy evaluada, puede resultar una expresión engañosa ante los medios comerciales y el público consumidor. Además, esta alzada estima oportuno precisar que el consumidor medio podría ser sugestionado por unas condiciones o características que son inexistentes y tomar decisiones de compra sobre la base del engaño.

CONSIDERANDO 15: Que el artículo 73, i) de la Ley No.20-00 establece que: "No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes: i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica de los productos y servicios de que se trate", en base a todo lo expuesto estimamos que en el presente caso la marca solicitada incurre en violación de lo dispuesto en el artículo 73, i) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, ya que puede resultar engañosa con respecto a los productos que protege, toda vez que puede que induzca al público a error sobre sus características o cualidades ya que en el caso actual la composición de la marca solicitada AGUA FÓRMULA 1 (MIXTA) hace posible que los consumidores creen, equivocadamente, que se trata de un producto con características que realmente no posee, en tal sentido el signo solicitado deviene en engañoso.

Resolución No.0094-2019 de fecha 29/08/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca GROG ESPECIAL RON DOMINICANO (MIXTA) bajo expediente No. 2013-24249

CONSIDERANDO 18: Que el presente caso se trata de un recurso de oposición en contra de la solicitud de registro No. 2013-24249 correspondiente a la marca GROG ESPECIAL RON DOMINICANO (MIXTA) en la clase internacional 33, para distinguir "bebidas

alcohólicas”; de lo que podemos observar que tanto en la denominación del signo hoy cuestionado como en su parte figurativa se encuentra la denominación RON DOMINICANO, lo que sugiere al consumidor un origen geográfico del producto e informa respecto un tipo de producto en particular: “ron”. Que debe destacarse que el aplicado a proteger del signo solicitado comprende “bebidas alcohólicas” con lo cual el signo solicitado pretende amparar como distintivo una gama de productos adicionales respecto los cuales resulta inapropiado y susceptible de producir engaño sobre las características del producto en cuestión.

CONSIDERANDO 19: Que en casos como el actual en donde el rubro de que se trata como es el ron constituye un producto emblemático del país con una tradición y reputación nacional e internacional, es preciso que cualquier signo que incluya una referencia geográfica de esta índole debe cumplir con los requisitos estipulados en la Ley 20-00 sobre Indicaciones Geográficas, toda vez que, las referencias al origen geográfico de estos signos están normadas por el capítulo VI de la Ley 20-00 relativo a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, por tanto para poder hacer uso de la expresión RON DOMINICANO la cual indica procedencia y constituye además uno de los productos autóctonos por excelencia de la República Dominicana, el solicitante está sujeto a dar cumplimiento a estas disposiciones legales que regulan tales indicaciones, bajo el marco de la Ley 20-00. De manera que quien quiera hacer uso de términos como el que hoy se evalúa debe hacerlo dando cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo VI de la Ley 20-00.

(...)

CONSIDERANDO 21: Que del análisis realizado por esta alzada debemos concluir que el hoy solicitante ya es titular de un registro de marca que recae sobre la denominación GROG para productos como son bebidas “bebidas alcohólicas” y con la solicitud de registro que se somete a examen bajo el expediente 2013-24249 se pretende obtener derechos de exclusiva sobre denominaciones que no confieren distintividad a una marca preexistente ya amparada por un título como para ser detentor de un nuevo registro marcario. En consecuencia el signo solicitado no cumple con el requisito de ser suficientemente distintivo y por lo tanto no procede acceder a su registro.

CONSIDERANDO 22: Que en virtud de lo anterior la solicitud evaluada está incurso en lo establecido en el artículo 73 numeral 1 literales f) e i) de la Ley 20-00 Sobre Propiedad Industrial, ya antes citado, por lo que procede la denegación de la solicitud del registro.

g) Signos Contrarios a la Ley No. 20-00 u otra Ley

g.1) Primacía de las Prohibiciones Absolutas

Resolución No.009-2020 de fecha 13/02/2020 relativa a la solicitud de registro de marca EL SUPER NUEVO (mixta) bajo expediente No. 2016-7469

CONSIDERANDO 9º: Que al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico dominicano, tenemos que nuestra legislación nacional contiene regulaciones concretas relativas a los términos que puedan referirse a las características de los productos, así pues en observancia a lo prescrito en el artículo 73 literal (c) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial «1) No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes: c) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o para describir alguna característica de los productos o de los servicios de que se trate». Como se observa en los textos legales citados, nuestra Ley nacional da un carácter previsor a esta prohibición, al plantear que basta con que la marca solicitada pueda servir en el comercio para calificar o describir una característica del producto que distingue, para que el registro quede vedado.

CONSIDERANDO 10º: Que se consideran descriptivas aquellas marcas que definen al producto a que se aplican, sea esto, porque expresa el peso, tipo, medida, dosis, finalidad, función o destino de la mercancía, o bien porque el vocablo o locución utilizado guarda relación directa con la naturaleza del producto o con sus propiedades, sin que se le hayan agregado suficientes elementos que le confieran distintividad y que a su vez le permitan asignar un origen empresarial y acceder al registro.

CONSIDERANDO 11º: Que al referirse a los vocablos genéricos y descriptivos la doctrina ha dicho que son términos que no cumplen (...) «por lo general una función marcaria strictu sensu, sino tan sólo la función de aludir a la naturaleza o a las características de los correspondientes productos o servicios». (FERNANDEZ -NOVOA, Carlos: «Tratado sobre Derecho de Marcas». 2da. Edición. p.320). Así las cosas, la solicitud de la marca EL SUPER NUEVO (MIXTA) para distinguir «nombre artístico», resulta ser descriptivo y otorgar esta denominación per se cómo registro marcario, resultaría contrario a derecho.
(...)

CONSIDERANDO 13º: Que en lo concerniente a la parte figurativa de la solicitud objeto del presente caso, debemos indicar que el artículo 74 literal (g) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial señala que «No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: g) Infringiere un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial preexistente o se hubiese solicitado para perpetrar o consolidar actos de competencia desleal».

CONSIDERANDO 14º: Que respecto a la protección de los derechos de autor, es preciso indicar que el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del cual la República Dominicana es un país signatario, confiere protección automática a las obras protegidas por derecho de autor en todos los Estados miembros del convenio de sin necesidad de cumplir con formalidades de registro. Por su parte, la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, ley especial que rige dicha materia en el territorio de la República Dominicana, dispone en su artículo 3 lo siguiente: «El derecho del autor es un derecho

inmanente que nace con la creación de la obra y es independiente de la propiedad del soporte material que la contiene. Las formalidades que esta ley consagra son para dar publicidad y mayor seguridad jurídica a los titulares que se protegen y su omisión no perjudica el goce o el ejercicio de los derechos».

CONSIDERANDO 15°: Que atendiendo a que, tal y como se desprende del articulado anteriormente transcrito, el derecho de autor tiene un surgimiento inherente a la creación de la obra toda vez que nace a partir de la creación de ésta, corresponde indicar que en el presente actual, la prueba aportada por la entidad (...) consistente en un disco compacto (CD) contentivo de documentos en formato PDF en los cuales se visualiza imágenes de Comics SUPERMAN, material publicitario de la marca SUPERMAN, copia de registros internacionales, copia de las diferentes portadas de libros de SUPERMAN, publicidad de la marca SUPERMAN, ilustraciones del escudo de SUPERMAN, entre otros elementos que hacen indicación de fechas anteriores a la solicitud de registro núm. 2016-7469 de fecha 31 de octubre de 2016, correspondiente a la marca EL SUPER NUEVO (MIXTA) solicitada por el señor (...), por lo que es criterio de este plenario que la parte figurativa de la solicitud de registro que ampara la marca EL SUPER NUEVO (MIXTA) incluye una imagen de un escudo similar al previamente existente en comics protegidos por derecho de autor, de modo que la solicitud evaluada se encuentra incurso en la prohibición contemplada en el artículo 74 literal (g) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, anteriormente citado.

CONSIDERANDO 16°: Que en virtud de que la marca EL SUPER NUEVO (MIXTA) se encuentra incurso en una prohibición absoluta en lo que concierne a la parte denominativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 literal (c) y a su vez ocurrir en la prohibición contenida en el artículo 74 literal (g) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, resulta ser innecesario realizar el cotejo marcario sobre riesgo de confusión.

CONSIDERANDO 17°: Que en fecha 14 de agosto de 2018, la parte recurrente depositó un contrato titulado «acuerdo de compromiso» de fecha 19 de junio de 2018, suscrito entre la entidad (...) y el señor (...). Conjuntamente con el depósito de dicho acuerdo, la entidad (...) indicó y solicitó a esta Dirección General lo siguiente: «En vista de que ambas partes han llegado a un acuerdo amigable, solicitamos muy cortésmente que conforme a lo acordado por ambas partes, esa (sic) Honorable Oficina acoja/homologue dicho acuerdo y, por vía de consecuencia, anule la resolución Núm. 000348, la cual aprueba la solicitud de registro No 2016-7469, correspondiente a la marca EL SUPER NUEVO (MIXTA) en la clase internacional 41 a nombre de (...)». Sin embargo, es criterio de esta alzada que al estar la solicitud de registro núm. 2016-7469 de fecha 31 de octubre de 2016 que ampara la marca EL SUPER NUEVO (MIXTA) en la Clase Internacional 41 incurso en una prohibición absoluta de la Ley No.20-00, no procede acoger dicho acuerdo, por lo que este plenario procede a desestimar la solicitud formulada por la parte recurrente.

CONSIDERANDO 18°: Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto procede la denegación de la solicitud No. 2016-7469 de fecha 31 de octubre de 2016 que ampara la marca EL SUPER NUEVO (MIXTA) en la clase Internacional 41, por lo que procede revocar el pronunciamiento emitido en primer grado.

3.1.4 Prohibiciones Relativas

i) El Riesgo de Confusión

a) Riesgo de Confusión Directo e Indirecto

Resolución No.0057-2016 de fecha 12/05/2016 relativa a la acción de nulidad de la marca LAPONTA bajo registro No. 176137

CONSIDERANDO 12: Que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), define el termino dilución como “la disminución de la capacidad distintiva de una marca notoria o famosa para identificar productos o servicios, sin importar la presencia o ausencia de: (i) competencia entre el propietario de una marca notoriamente conocida o famosa y otros productos/servicios, o (ii) probabilidad de confusión, error o engaño”, (recuperado de la página web: <http://www.peritacionesmga.com/blog/es/dilucion-de-marca-el-caso-starbucks-vs-charbucks/>). Asimismo, en relación al alegato de dilución presentado, es válido aclarar que para considerar la dilución de una marca es necesario que además de que la marca sea notoria o famosa, la otra se destine a productos y/o servicios no vinculados, porque en caso contrario, estaríamos frente a un riesgo de confusión o asociación. Por lo que esta alzada se abocará a evaluar la existencia de riesgo de confusión entre signos.

Resolución No.0038-2017 de fecha 20/07/2017 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial 3M MULTISERVICIOS MIGUEL MELENDEZ bajo registro No.374008

CONSIDERANDO 28: Que conforme se ha establecido existe un riesgo de asociación con el titular del registro impugnante, lo cual, de acuerdo a la doctrina marcaria, expone al consumidor a tener una falsa suposición de que coincide el origen empresarial de los productos, servicios o actividades comerciales, o sea que el uso del signo indicaría un vínculo entre los productos o servicios o actividades comerciales que distingue y el titular del signo que interfiere.

a.1) Riesgo de Asociación

Resolución No.0027-2016 de fecha 26/02/2016 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial INDUCARNE bajo registro No. 255635

CONSIDERANDO 18: Que en adición a lo expuesto, cabe destacar que a pesar de que el riesgo de asociación es considerado un tipo de riesgo de confusión, pero indirecta, en tanto el consumidor se confunde al relacionar de manera errónea el producto o servicio que consume con una fuente empresarial equivocada, lo cierto es que a diferencia del riesgo de confusión *per se* en que el error es con relación a otra marca y se pueden llegar a confundir una con otra, el riesgo de asociación se refiere al hecho no ya de confundir la marca, sino de relacionarla con otra marca o fuente empresarial; esto tiene que ver con lo que en derecho marcario se denomina el *Good will* de la marca que consiste en “*la expectativa empresarial razonable de que un producto será comprado nuevamente, la cual tiene su causa en el favor del público, basado en anteriores experiencias satisfactorias*”. [MARTINEZ Medrano, Gabriel. “*Derecho de Marcas*”. Edit. La Rocca, Bs As. 2000 -en coautoría con Gabriela Soucasse-] En relación al rubro de la carne que es a lo que se dedica el nombre comercial evaluado, este puede generar asociación con la marca oponente.

Resolución No.0128-2016 de fecha 30/06/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca STAYOFF bajo expediente No. 2015-2015-22369

CONSIDERANDO 23°: Que en el presente caso al realizar el cotejo de la marca solicitada STAYOFF y la marca registrada OFF, se puede observar que la marca solicitada reproduce por completo la marca registrada, en el aspecto fonético al ser pronunciadas ambas marcas emiten un sonido similar destacándose la semejanza fonética de OFF. En virtud de lo antes expuesto se pudo verificar que ambos signos no pueden coexistir en el mercado sin crear error o confusión en el público consumidor, pues mantiene similitud fonética e identidad a los productos “*repelentes, insecticidas*”.

CONSIDERANDO 24°: Que en relación a los productos es preciso indicar que lo repelentes son de alta demanda en la República Dominicana, debido a las condiciones climatológicas que se presenta en el territorio y la epidemia de mosquitos, por lo que su expedición no tiene ningunas restricciones a la hora de adquirir dicho producto en los locales comerciales.

CONSIDERANDO 25°: Que de acuerdo a la doctrina marcaria el riesgo de asociación, expone al consumidor a tener una falsa suposición de que coincide el origen empresarial de los productos o servicios, o sea que el registro y uso del signo solicitado indicaría un vínculo entre los productos o servicios que distingue, una similitud de los signos y riesgo de identidad en los productos, en el presente caso se encuentra latente un riesgo de asociación con la entidad comercial (...), quien es la titular en la República Dominicana de la marca OFF, en razón de la similitud de los signos y la identidad de los productos.

b) Criterios para Analizar el Riesgo de Confusión

b.1) Criterios Generales

Resolución No.0067-2014 de fecha 03/10/2014 relativa a la solicitud de registro de la marca PIRALGINA bajo expediente No. 2012-28241.

CONSIDERANDO 7º: Que los Criterios Generales para la evaluación de la existencia de riesgo de confusión entre signos distintivos deben ser los siguientes: a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) el grado de percepción del consumidor medio; c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.

Resolución No. 0072-2020 de fecha 15/10/2020 relativa a la solicitud de registro de la marca FAMILIA de fecha 22/11/2013.

CONSIDERANDO 27º: Que la distintividad es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

b.2) Semejanza de los Signos

b.2.1) Semejanza de Signos Denominativos

Resolución No.0067-2014 de fecha 03/10/2014 relativa a la solicitud de registro de la marca PIRALGINA bajo expediente No. 2012-28241.

CONSIDERANDO 10º: Que en los casos de signos denominativos, además de los anteriormente mencionados Criterios Generales se deberá tomar en cuenta: a) la semejanza gráfico-fonética; b) la semejanza conceptual; y c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

1. Impresión en Conjunto

Resolución No.0067-2014 de fecha 03/10/2014 relativa a la solicitud de registro de la marca PIRALGINA bajo expediente No. 2012-28241.

CONSIDERANDO 14: Que en casos como el de la especie, ha sido un criterio reiterado por esta alzada que al cotejar marcas en pugna es preciso conservar la unidad gramatical y

conceptual de éstas, ya que su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los elementos que las componen, de manera que en el examen no se deben desintegrar artificiosamente las palabras o sílabas, sino que la valoración debe hacerse partiendo de la impresión que genera la marca en su conjunto.

2. Términos o Partículas Genéricas o Descriptivas.

Resolución No.0100-2015 de fecha 16/12/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca LION PHARMA bajo expediente No. 2014-11469

CONSIDERANDO 15°: Que en caso como el de la especie, ha sido un criterio reiterado por esta alzada que al cotejar marcas en pugna es preciso conservar la unidad gramatical y conceptual de éstas, ya que su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los elementos que las componen de manera que en el examen no se deben desintegrar artificiosamente las palabras o sílabas, sino que la valoración debe hacerse partiendo de la impresión que genera la marca en su conjunto.

CONSIDERANDO 16°: Que en el caso que hoy evaluamos la solicitud de la marca LION PHARMA, cuyos elementos preponderantes son las palabras en idioma inglés LION PHARMA, lo cual traducido al idioma castellano significa (LEON y PHARMACIA) y en relación a marcas compuestas por palabras en idioma extranjero, la doctrina judicial marcaria se ha pronunciado estableciendo que "...cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (...) el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común... o son comprensibles para el consumidor medio debido a su raíz común, debido a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los países miembros...". (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, caso "OLYMPUS", publicado en la Gaceta Oficial N° 759, del 6 de febrero de 2002, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes Nos: 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002). En el presente caso se ha podido evidenciar que la expresión PHARMA tiene una grafía y fonética similar a su equivalente en español que es el vocablo 'farmacia', por tanto la misma se encuentra relacionada con productos farmacéuticos. En tal sentido que la palabra PHARMA, constituye una expresión descriptiva y no se tomará en cuenta a la hora de realizar el cotejo marcario.

CONSIDERANDO 17°: Que en el presente caso al realizar el cotejo de la marca solicitada LION PHARMA (DENOMINATIVA) clase internacional 5, y la marca registrada LEO (DENOMINATIVA) clase internacional 5, ambas evocan el mismo concepto relativo a "león" y el término LION tiene similitud gráfica con la marca registrada LEO; en cuanto al

ámbito fonético cabe indicar que la pronunciación de ambas marcas emite un sonido similar. En tal virtud y teniendo en cuenta que ambas marcas protegen productos farmacéuticos, es criterio de esta alzada que las marcas en conflicto muestran una similitud susceptible de crear confusión por lo que no pueden coexistir en el mercado.

(...)

CONSIDERANDO 19º: Que en función de lo ya expuesto, resulta pertinente dejar constancia en el presente pronunciamiento de que en el caso de la especie, han concurrido varios elementos que no hace posible la coexistencia del signo recurrido, frente a la marca registrada, a saber: 1º. En el caso de productos farmacéuticos la tutela de la salud y la vida de las personas exigen una especial atención de la autoridad en el proceso de concesión de los signos distintivos. El Término "LION" tiene similitud gráfica una pronunciación similar, ambas marcas emiten un sonido similar 2º. La expresión PHARMA tiene una grafía y fonética similar a su equivalente en español que es el vocablo 'farmacia' y constituye una expresión descriptiva, por lo que no será tomada en cuenta al realizar el cotejo marcario. 3º. En el ámbito gráfico y fonético ambos vocablos tienen una pronunciación que no permite diferenciar con facilidad una de la otra así como una similitud gráfica susceptible de crear confusión para un consumidor que preste una atención común y ordinaria en su examen.

3. Términos Usualmente Utilizados

Resolución No.0062-2014 de fecha 29/08/2014 relativa a la solicitud de registro de la marca NEXT TABS bajo expediente No. 2008-30279.

CONSIDERANDO 16: Que en adición a lo anterior, cabe destacar que en el caso actual, el signo solicitado incluye en su composición la denominación TABS la cual es una partícula frecuentemente utilizada en la composición de marcas que protegen productos farmacéuticos de la clase 5 por lo cual esta denominación resulta irrelevante a los fines de contribuir a asignar un origen empresarial. Que en todo caso será la ponderación de los demás elementos que integran el signo solicitado los que deberán dotarlo de desinencias suficientes que contribuyan a proporcionarle la distintividad requerida como para acceder al registro.

CONSIDERANDO 17: Que al realizar el examen comparativo del signo solicitado NEXT TABS con la marca registrada NEXX se aprecia que presentan características gráficas y fonéticas similares susceptibles de inducir a riesgo de confusión y que la desinencia de la consonante T al final de la primera sílaba del signo solicitado y la presencia de la denominación TABS frecuentemente utilizada en la clase 5 no contribuyen a dotarla de la distintividad requerida como para acceder a su registro. A lo expuesto se debe agregar que existen otras marcas en la clases 5 que incluyen la partícula NEX y la denominación NEXT en su composición previamente registradas por lo que la ausencia de desinencias

particulares en el signo solicitado determinan que este no goce de la distintividad requerida como para acceder al registro.

CONSIDERANDO 18: Que en función de lo ya expuesto, resulta pertinente dejar constancia en el presente pronunciamiento que en el caso de la especie, han concurrido varias consideraciones que imposibilitan acceder al registro del signo solicitado NEXT TABS (DENOMINATIVA) clase internacional 5, a saber: 1°. El signo solicitado no presenta desinencias en el plano gráfico y fonético que le permitan gozar de la distintividad necesaria como para ser admitida al registro, 2° La presencia de partículas débiles como son NEX y TABS, no contribuyen a dotarla de distintividad. 3° Se trata de productos farmacéuticos en los cuales se debe observar un examen riguroso de los signos por el riesgo que involucra el cuidado de la salud del público consumidor al cual van dirigidos los productos farmacéuticos. En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas bajo los artículos 73 literal f) y 74 literal a) de la Ley 20-00 sobre propiedad industrial por lo cual no procede acceder a su registro.

Resolución No.0088-2014 de fecha 5/12/2014 relativa a la solicitud de registro de la marca TRAMADAY bajo expediente No. 2013-6528.

CONSIDERANDO 12: Que de acuerdo a una consulta realizada pudimos observar que el término TRAMADOL corresponde a un principio activo que consiste en un analgésico de acción central, agonista puro no selectivo de los receptores opioides, delta y kappa.(Ver: Vademecum.es. Diccionario de Medicamentos y Principios Activos).

CONSIDERANDO 13: Que al analizar los signos en cuestión se deben tener en cuenta aquellas características que son capaces de ser recordadas por el público consumidor y que no puede a priori asumirse la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el solo hecho de que compartan la denominación "TRAMA", más aún cuando se ha verificado que dicha partícula forma parte de los principios activos antes mencionados

(...)

CONSIDERANDO 16°: Que en adición a todo lo anterior y conforme lo verificado en los registros nos encontramos en el presente caso frente a un elemento de uso común: TRAMA. La doctrina entiende que existen dos razones para considerar un elemento de uso común en las marcas: o por estar contenidos en varias marcas o bien por ser evocativos del producto o de alguna de sus características .En el caso de la especie, como pudimos comprobar en nuestra base de datos, TRAMA se encuentra en muchas marcas destinadas a la clase 5, además de que es un prefijo que puede resultar evocativo en relación a productos farmacéuticos por lo cual la sola presencia de esta partícula en la composición de un marca no puede ser un factor determinante para el establecimiento de una supuesta afectación a un derecho de tercero.

(...)

CONSIDERANDO 18°: Que en función de lo ya expuesto, resulta pertinente dejar constancia en el presente pronunciamiento de que en el caso de la especie, han concurrido varios elementos que hacen posible la coexistencia de la marca solicitada, frente a la marca registrada, a saber: 1°. El vocablo TRAMA, *per se*, no puede ser monopolizado por ningún particular, por ser una expresión débil, ya que no contribuye a asignar un origen empresarial. 2°. Las marcas evaluadas contienen elementos de uso común y deben admitir la coexistencia con otras marcas que evoquen los mismos conceptos. 3° Las terminaciones o desinencias agregadas a la marca solicitada TRAMADAY le permiten diferenciarse con facilidad de la marca previamente registrada por la recurrente, lo cual hace posible su coexistencia en el mercado sin crear error o confusión en el público consumidor.

4. Semejanza Fonética de los Signos

(Número de sílabas/Primera sílaba/Secuencia de las vocales/Sílaba tónica/Pronunciación diferente/Última sílaba)

Resolución No.0067-2014 de fecha 03/10/2014 relativa a la solicitud de registro de la marca PIRALGINA bajo expediente No. 2012-28241.

CONSIDERANDO 16°: Que con respecto a la similitud fonética o confusión auditiva, es pertinente indicar que esta se genera cuando dos signos tienen una pronunciación muy parecida, es decir, el consumidor puede confundirse al escuchar uno de los signos y pensar que se trata del otro, o no pueda diferenciar con certeza de cuál de los signos se trata. Este tipo de confusión puede generarse debido al uso de una similar composición y orden en las vocales, consonantes y/o partículas gramaticales que componen los signos. La confusión por similitud fonética suele agravarse especialmente cuando los sufijos son similares y los signos tienen pocas diferencias en las letras o demás elementos iniciales o intermedios que los componen, de modo que en la vocalización de dichos signos, las terminaciones son lo que más resalta en el conjunto al ser pronunciadas y es lo que queda en la percepción auditiva del consumidor. En el caso actual, la pronunciación de las marcas envueltas BARALGINA (DENOMINATIVA) y PIRALGINA (DENOMINATIVA) podría dar lugar a la similitud fonética o confusión auditiva expuesta.

CONSIDERANDO 17°: Que con independencia de la presencia de elementos comunes en las marcas, debe ser realizado el examen de riesgo de confusión, aún cuando un mismo término puede ser incluido en diferentes marcas, lo cierto es que la marca que se solicita le deben ser agregados los elementos que le permiten diferenciarse fácilmente de la previamente registrada y en el presente caso las marcas evaluadas no resultan ser evocativas dado que no aluden a ninguna sustancia activa o alguna ventaja particular del producto de modo que los elementos agregados a la marca PIRALGINA resultan ser insuficientes para diferenciarla fácilmente de la marca BARALGINA, dado que en su conjunto generan una impresión muy similar que puede ocasionar a que el consumidor medio llegue a confundirlas.

Resolución No.0013-2015 de fecha 26/02/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca HEMICELL bajo expediente No. 2012-20790.

CONSIDERANDO 11°: Que con respecto a la similitud fonética o confusión auditiva, es pertinente indicar que esta se genera cuando dos signos tienen una pronunciación muy parecida, es decir, el consumidor puede confundirse al escuchar uno de los signos y pensar que se trata del otro, o no pueda diferenciar con certeza de cuál de los signos se trata. Este tipo de confusión puede generarse debido al uso de una similar composición y orden en las vocales, consonantes y/o partículas gramaticales que componen los signos. La confusión por similitud fonética suele agravarse especialmente cuando los sufijos son similares y los signos tienen pocas diferencias en las letras o demás elementos iniciales o intermedios que los componen, de modo que en la vocalización de dichos signos, las terminaciones son lo que más resalta en el conjunto al ser pronunciadas y es lo que queda en la percepción auditiva del consumidor. En el caso actual, la pronunciación de las marcas envueltas HAEMACCEL y HEMICELL podría dar lugar a la similitud fonética o confusión auditiva expuesta, dado que los prefijos HAEMA y HEMI son muy similares y los sufijos CCEL y CELL tienen una pronunciación idéntica.

Resolución No.0077-2016 de fecha 20/05/2016 relativo a la solicitud de registro de la marca B.ALIV bajo expediente No. 2015-9062

CONSIDERANDO 13: Que con respecto a la similitud fonética o confusión auditiva, es pertinente indicar que esta se genera cuando dos signos tienen una pronunciación muy parecida, es decir, el consumidor puede confundirse al escuchar uno de los signos y pensar que se trata del otro, o no pueda diferenciar con certeza de cuál de los signos se trata. Este tipo de confusión puede generarse debido al uso de una similar composición y orden en las vocales, consonantes y/o partículas gramaticales que componen los signos. La confusión por similitud fonética suele agravarse especialmente cuando los sufijos son similares y los signos tienen pocas diferencias en las letras o demás elementos iniciales o intermedios que los componen, de modo que en la vocalización de dichos signos, las terminaciones son lo que más resalta en el conjunto al ser pronunciadas y es lo que queda en la percepción auditiva del consumidor. En el caso actual, la pronunciación de las marcas envueltas BIENALIV y B.ALIV podría dar lugar a la similitud fonética o confusión auditiva expuesta.

Resolución No.0052-2016 de fecha 29/04/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca GIROL bajo expediente No. 2015-1408

CONSIDERANDO 16: Que al realizar el examen comparativo de los signos CRISOL y GIROL en el aspecto gráfico se aprecia que ambos signos están integrados por la misma cantidad de sílabas, poseen la misma sucesión de vocales y terminan en la misma consonante. En el aspecto fonético, al pronunciarlas ambas emiten un sonido bastante similar y la sílaba tónica de ambas es la misma contribuyendo a que exista un riesgo de confusión entre la marca impugnante y el signo cuestionado.

CONSIDERANDO 17: Que en el presente caso, al analizar ambas marcas en su conjunto, se puede apreciar que son más las semejanzas que las diferencias las que dominan el cotejo de las marcas CRISOL y GIROL al ser analizadas desde su conjunto, ya que ambas tienen una pronunciación fuerte y parecida, lo cual constituye un elemento que podría engendrar confusión, más aún si se toma en cuenta que se trata de marcas similares que estarían destinadas a proteger productos de consumo masivo pertenecientes a la misma clase, por lo cual su coexistencia podría generar un mayor riesgo de confusión frente al consumidor.

Resolución No.0061-2019 de fecha 27/06/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca PARAMIX bajo expediente No. 2013-4183

CONSIDERANDO 23º: Que al evaluar los signos PARAMIX y PARAMOX en su aspecto denominativo se puede apreciar que ambas marcas presentan similitudes tanto gráficas como fonéticas, pues en su aspecto gráfico: (1) presentan una misma secuencia de consonantes, misma longitud y la misma cantidad de letras, es decir que hay identidad de consonantes y vocales; (2) en cuanto al plano fonético ambos signos al ser pronunciados emiten un sonido muy similar. Por lo que es criterio de esta Oficina que se tratan de marcas que resultan ser semejantes fonéticamente, lo cual no permite su coexistencia en el mercado sin crear error o confusión en el público consumidor; por lo que dicha marca se encuentra incurso en las disposiciones del artículo 74 literal a) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial y en consecuencia no procede acceder a su registro.

5. Semejanza gráfica de los signos

(Signo contenido en otro/Extensión de los signos/Primera y última letras)

Resolución No. 0057-2017 de fecha 28/09/2017 relativa a la solicitud de registro de la marca ANN TAYLOR bajo expediente No. 2012-20207

CONSIDERANDO 20: Que al realizar el examen comparativo de los signos ANN TAYLOR y ANNTAYLOR se puede apreciar que ambas marcas son muy similares, casi idénticas, en el aspecto gráfico y fonético, de manera que pueden llegar a inducir a riesgo de confusión o asociación ante el público consumidor.

(...)

CONSIDERANDO 25: Que en función de lo ya expuesto, resulta pertinente dejar constancia en el presente pronunciamiento de que en el caso de la especie, han concurrido varios elementos que dificultan la posibilidad de coexistencia de los signos cotejados, esto

es: 1°. Ambos signos están destinados a proteger productos relacionados 2°. En el aspecto gráfico, ambas denominaciones presentan una composición y secuencia de consonantes y vocales similares lo cual produce que el consumidor que no tenga los dos signos ante sus ojos las recuerde en forma análoga. 3°. Ambos vocablos tienen una pronunciación casi idéntica, lo cual se traduce en un alto grado de confundibilidad en virtud de su evidente similitud fonética. 4°. De los puntos anteriores se infiere que el signo cuestionado se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 74 letra (a).

Resolución No.0132-2019 de fecha 17/10/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca OLOFTAL bajo expediente No. 2017-36968

CONSIDERANDO 7: Que la parte recurrente señala que (..) indica además que la marca solicitada OLOFTAL comprende en su totalidad la marca OLOF titularidad de (...). Sobre este particular, invita la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a verificar en sus archivos a fines de que pueda validar la gran cantidad de signos registrados que contienen el término OLOF como parte del signo correspondiente, en la clase 5, y de los cuales no es titular la impugnante. Este es el caso de los signos: COLOFIN, DOLOFAAR, DOLOFAST, DOLOFENIL, DOLOFLAM, DOLOFRAM, INDOLOFF, OLOFEX, XOLOFEN, ZOLOFT, entre otros". Sobre este particular, esta alzada tiene a bien establecer que la sola presencia de un conjunto de letras en la composición de otras marcas no es determinante para considerar que se trata de una partícula de uso común sino que para establecer esta condición se debe tratar de un prefijo o sufijo que en relación con los productos a los cuales está referido podría tener cierto carácter informativo del producto o de alguna de sus características o es usado frecuentemente al punto que esta particularidad no permite asignar un origen empresarial. En consecuencia esta alzada desestima el alegato del recurrente sobre el hecho de que existen otras marcas que contienen OLOF dado que en los casos citados no se trata de un prefijo o sufijo.

(...)

CONSIDERANDO 17: Que al realizar el examen comparativo del signo solicitado OLOFTAL (DENOMINATIVA) y la marca registrada OLOF (DENOMINATIVA), se puede apreciar que ambas marcas son muy similares, en el aspecto gráfico y fonético, de manera que pueden llegar a inducir a riesgo de confusión o asociación ante el público consumidor.

CONSIDERANDO 18: Que en función de lo ya expuesto, resulta pertinente dejar constancia en el presente pronunciamiento de que en el caso de la especie, han concurrido varios elementos que dificultan la posibilidad de coexistencia de los signos cotejados, esto es: 1°. Ambos signos están destinados a proteger productos idénticos como son los productos farmacéuticos 2°. En el aspecto gráfico, ambas denominaciones presentan una composición y secuencia de consonantes y vocales similares y la marca registrada está contenida íntegramente en el signo solicitado lo cual produce que el consumidor que no tenga los dos signos ante sus ojos que las recuerde en forma análoga y puede asociarlas como procedente de un mismos origen empresarial. 3°. Ambos vocablos tienen una

pronunciación casi idéntica por la identidad absoluta en sus sílabas iniciales, lo cual se traduce en un alto grado de confundibilidad en virtud de su evidente similitud fonética. 4°. De los puntos anteriores se infiere que el signo solicitado OLOFTAL se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 74 literal (a) por lo que no procede acceder a su registro.

Resolución No. 0022-2017 de fecha 12/05/2017 relativa a la solicitud de registro de la marca ACORDIA DOL bajo expediente No. 2015-38469

CONSIDERANDO 15: Que al realizar el examen comparativo de los signos NACORDI y ACORDIA DOL en el aspecto gráfico se aprecia que la marca registrada se encuentra contenida casi en su totalidad en el signo cuestionado. En el caso de la marca impugnada el término adicional agregado es “DOL”, denominación que alude al concepto de “dolor”, por lo que constituye un término descriptivo para el tipo de productos que protege, por tanto no le aporta distintividad para el renglón farmacéutico. En este sentido, es precisamente la denominación ACORDIA el elemento preponderante de la marca, aspecto que contribuye a que exista un riesgo de confusión entre la marca impugnante y el signo cuestionado.

6. Semejanza Conceptual de los Signos

Resolución No.00100-2015 de fecha 16/12/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca LION PHARMA expediente No. 2014-11469

CONSIDERANDO 17°: Que en el presente caso al realizar el cotejo de la marca solicitada LION PHARMA (DENOMINATIVA) clase internacional 5, y la marca registrada LEO (DENOMINATIVA) clase internacional 5, ambas evocan el mismo concepto relativo a “león’ y el término LION tiene similitud gráfica con la marca registrada LEO; en cuanto al ámbito fonético cabe indicar que la pronunciación de ambas marcas emite un sonido similar. En tal virtud y teniendo en cuenta que ambas marcas protegen productos farmacéuticos, es criterio de esta alzada que las marcas en conflicto muestran una similitud susceptible de crear confusión por lo que no pueden coexistir en el mercado.

Resolución No.0047-2015 de fecha 14/08/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca CIELO AZUL expediente No. 2013-34484

CONSIDERANDO 17: Que de lo antes expuesto se puede evidenciar que el elemento preponderante en ambos signos es la denominación “AZUL”; en relación a productos y actividades como la comercialización de agua. Así mismo ambos signos presentan una composición de palabras y sílabas propias con referencias conceptuales distintas como son las expresiones PLANETA y CIELO. En cuanto al aspecto fonético al ser pronunciados

ambos signos emiten un sonido distinto, por lo que es criterio de esta alzada que se tratan de signos que resultan ser disímiles, lo que permite su coexistencia en el mercado sin crear confusión o riesgo de asociación en el público y medios comerciales.

b.2. 2) Similitud de Signos Figurativos

Resolución No.025-2016 de fecha 26/02/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca COQUI (MIXTA) bajo expediente No. 2011-21091

CONSIDERANDO 10°: Que cuando se trate de confusión entre signos figurativos además de los anteriormente mencionados Criterios Generales se deberá tomar en cuenta los siguientes criterios: a) si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida y b) si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

b.2.3) Similitud entre Signos Mixtos

Resolución No.0075-2014 de fecha 31/10/2014 relativa a la solicitud de registro de la marca BLANCOX ROPA COLOR ROPA NUEVA (mixta) bajo expediente No. 2008-316677

CONSIDERANDO 13°: Que es importante precisar que las denominaciones descriptivas no son susceptibles de reivindicación en exclusiva y que este carácter se determina en relación a los productos a distinguir. Por ello al analizar las marcas en controversia esta alzada deja constancia de la irrelevancia de las denominaciones “ROPA”, “COLOR”, “NUEVA” y “AROMA” por su carácter descriptivo en relación a los productos comprendidos bajo la clase 3 y los desinfectantes comprendidos bajo la clase 5 de la clasificación internacional. En todo caso los elementos preponderantes serán los concernientes a las denominaciones BLANCOX y CLOROX y la particular disposición de los elementos gráficos y figurativos que integran las marcas bajo análisis.

(...)

CONSIDERANDO 15°: Que las marcas mixtas confrontadas en el caso actual son las que se presentan a continuación:



CLOROX ROPA COLOR
CLASE 3



BLANCOX ROPA COLOR ROPA NUEVA
CLASE 3 y 5

CONSIDERANDO 16°: Que al evaluar las marcas previamente presentadas, se puede apreciar que entre las marcas CLOROX ROPA COLOR (MIXTA) y BLANCOX ROPA COLOR ROPA NUEVA (MIXTA), ambas poseen diseños, diagramación y tipografía distintos; exhiben colores diferentes pues en el signo impugnante el color azul es el predominante, mientras que en la marca impugnada BLANCOX ROPA COLOR ROPA NUEVA (MIXTA) predomina el color rosado; así mismo la marca impugnante presenta una distinta diagramación y en su parte central se encuentra escrita la denominación distintiva CLOROX dentro de una figura parecida a un diamante color azul en el centro y color rojo con amarillo en los bordes, y en su parte inferior se encuentran dispuesta de forma característica las palabras *Ropa Color*; mientras que la marca impugnada muestra la denominación distintiva BLANCOX y una particular disposición de las palabras *Ropa y Color* todas ellas en distintas alturas y dentro de una forma de arco iris en espiral y al final culmina con una etiqueta color blanco que contiene las palabras *Ropa Nueva* en color rosado. En tal sentido, estimamos que en el presente caso ambas marcas presentan evidentes diferencias visuales y una particular composición de los elementos figurativos y gráficos, que les permiten diferenciarse con facilidad sin generar riesgo de confusión.

(...)

CONSIDERANDO 22°: Que ha sido un criterio reiterado por esta alzada que no basta con que haya similitud entre dos marcas para que la coexistencia quede vedada, sino que es preciso además que dicha similitud sea susceptible de crear un riesgo de confusión, asociación o dilución del signo oponente, si fuere el caso, descartadas estas tres figuras, cual ocurre en el caso evaluado, no puede ser denegado un registro por un leve parecido, o por el uso de partículas o vocablos que no pueden ser apropiados por ningún particular como ocurre con las denominaciones “ROPA”, “COLOR”, “NUEVA” y “AROMA”. En este orden es criterio nuestro que las marcas CLOROX ROPA COLOR (MIXTA) y BLANCOX ROPA COLOR ROPA NUEVA (MIXTA) son marcas evocativas que resultan ser fácilmente diferenciables, lo cual permite su coexistencia en el mercado sin crear error o confusión ante el público consumidor.

Resolución No.0090-2014 de fecha 12/12/2014 relativa a la solicitud de registro de la marca multiclase VIVO (mixta) expediente No. 2011-14918

CONSIDERANDO 19°: Que luego de haber analizado la naturaleza de los productos examinaremos el elemento denominativo de las marcas en cuestión, donde la impresión de conjunto de los mismos será determinada por su aspecto fonético, gráfico y conceptual. Siendo el aspecto fonético el más relevante toda vez que por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. Por lo que al analizar el signo solicitado VIVO (MIXTA) con la marca registrada VIVA (MIXTA), pudimos observar que aunque se tratan de signos mixtos el elemento preponderante en ambos es el denominativo. Ambos signos se presentan a continuación:



signo solicitado



marca registrada

CONSIDERANDO 20º: Que al realizar el examen comparativo de VIVO y VIVA en el aspecto gráfico se aprecia que la solicitud del recurrido presenta la misma secuencia de consonante y casi la misma secuencia de vocales que la marca propiedad del recurrente, en cuanto al aspecto fonético presentan similitud pues al ser pronunciadas ambas marcas emiten un sonido similar, y en aspecto ideológico tienen una estrecha relación, ya que evocan la misma idea en cuanto a su significado, por lo que es criterio de esta alzada que se tratan de signos que resultan ser semejantes, lo cual no permite su coexistencia en el mercado sin crear error o confusión en el público consumidor y medios comerciales, circunstancia que se ve incrementada por la conexión competitiva y vinculación de los servicios de la clase 38 con los productos y servicios referente a las clases 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto la solicitud de VIVO (MIXTA) se encuentra incurso en las prohibiciones del artículo 74 a) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, en cuanto a las clases arriba mencionadas.

Resolución No.0054-2015 de fecha 28/08/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca CLOROSOL (MIXTA) bajo expediente No. 2011-2154

CONSIDERANDO 16: Que en el caso actual merece precisarse que *“el cloro es un elemento químico, principal ion con carga negativa de los líquidos extracelulares, que junto con el sodio interviene en el potencial de la membrana celular y en el balance hídrico” también es visto como un elemento químico del grupo de los halógenos, al igual que el flúor, el bromo, el yodo y el astato, es encontrado en la naturaleza normalmente en forma de gas formando moléculas divalentes de cloro (Cl₂). (Tomado de <http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/cloro.html>).* Este hecho nos permite inferir que la palabra CLORO, es un elemento genérico, que cualquiera tiene el derecho de hacer uso de ella en su signo distintivo.

CONSIDERANDO 17: Que al tratarse de signos mixtos, evaluaremos cuál de los elementos es el más preponderante el denominativo o el mixto, a tales fines ambos signos son presentados a continuación:



Marca registrada



Marca solicitada

(...)

CONSIDERANDO 19: Que en el análisis de los signos distintivos los elementos descriptivos o genéricos no son relevantes a los fines de asignar un origen empresarial, en tal sentido serán los demás elementos los que el examinador tendrá en cuenta al realizar la comparación.

CONSIDERANDO 20: Que una vez hecha la comparación gráfica y fonética de la marca CLOROX (MIXTA), en la clase internacional 3, propiedad de la parte recurrente, con la solicitud de marca CLOROSOL (MIXTA), clase internacional 3, se puede apreciar que ambas denominaciones están compuesta por la palabra *CLORO*, el cual consiste en un elemento genérico y por tales motivo no debe ser considerado a efecto de determinar si existe confusión, en cuanto a los sufijos se pueden observar que son diferentes, en el aspecto fonético al ser pronunciados ambos signos emiten sonidos distintos, pudiendo coexistir en el mercado sin crear error o confusión en relación a los productos objeto de análisis.

CONSIDERANDO 21: Que en función de lo ya expuesto y luego de realizar un cotejo entre las marcas en conflicto, resulta pertinente dejar constancia en el presente pronunciamiento de que en el caso de la especie, han concurrido varios elementos que facilitan la posibilidad de coexistencia de las marcas cotejadas, esto es 1°. Que la palabra *CLORO*, es un elemento genérico, que cualquiera tiene el derecho de hacer uso de ella en su signo distintivo. 2° Que el elemento agregado al signo solicitado le proporciona la identidad necesaria para poder coexistir en el mercado sin crear error o confusión en el público consumidor. 3° Que en el caso a evaluar se trata de dos marcas que de forma gráfica son diferenciables una de la otra. Por tanto la concurrencia de los aspectos anteriores no provocaría que el consumidor medio pueda confundirse ante una marca y la otra.

Resolución No.0054-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la solicitud de registro de la marca GINEBRA BERMUDEZ (MIXTA) bajo expediente No. 2005-44885

CONSIDERANDO 29°: Esta alzada debe precisar que al realizar el examen comparativo a los fines de ponderar las similitudes visuales, auditivas (fonéticas) y conceptuales de los signos en cuestión estas deben ser evaluadas considerando las impresiones generales creadas por estas teniendo en cuenta sus componentes distintivos y dominantes siempre y cuando los demás componentes que integran la marca o signos bajo examen sean insignificantes o presenten una menor relevancia para asignar un origen empresarial.

Frente a estos supuestos fácticos es que procede realizar el examen comparativo únicamente sobre la base de los elementos dominantes o distintivos.

CONSIDERANDO 30º: Que a continuación, esta sala realiza un análisis comparativo de los signos en pugna, a saber:



GINEBRA BERMUDEZ (MIXTA)



GINEBRA BERMUDEZ (MIXTA)

Que al visualizar los signos se puede determinar lo siguiente:

- a) En cuanto al aspecto denominativo, es necesario precisar que el término distintivo de los signos confrontados es **BERMUDEZ**, puesto que GINEBRA refiere a una descripción del producto a ofrecer, es decir, es una expresión descriptiva que resulta ser débil a los fines del cotejo marcario. En ese sentido, la solicitud de marca reproduce en su totalidad la marca registrada.
- b) En cuanto al aspecto fonético, ambos términos se pronuncian y emiten un sonido idéntico;
- c) En cuanto al aspecto gráfico, se puede visualizar que aunque contienen colores distintos, el aspecto que destaca en la grafía es la denominación BERMUDEZ, así como la parte figurativa contentiva de un león encontrado en ambos diseños.
- d) Ambas marcas protegen productos en el sector de bebidas alcohólicas;
- e) En razón de lo anterior, esta alzada ha llegado a la conclusión de que la solicitud de marca **GINEBRA BERMUDEZ (MIXTA)** ocasiona un riesgo de confusión con la marca registrada **GINEBRA BERMUDEZ (MIXTA)**, dado a su identidad denominativa y fonética, contrario a lo dispuesto en el artículo 74 literal a) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial y en consecuencia no procede acceder a su registro.

b.2.4) Similitud de Signo Figurativo y Signo Mixto

Resolución No.025-2016 de fecha 26/02/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca COQUI (MIXTA) bajo expediente No. 2011-21091

CONSIDERANDO 10º: Que cuando se trate de confusión entre signos figurativos además de los anteriormente mencionados Criterios Generales se deberá tomar en cuenta los siguientes criterios: a) si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida y b) si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

CONSIDERANDO 11º: Que tratándose de confundibilidad de signos mixtos, además de los anteriormente mencionados criterios generales y los criterios particulares para la confusión de signos denominativos y de signos figurativos se deberá tomar en cuenta los siguientes criterios: a) la denominación que acompaña al elemento figurativo; b) la semejanza conceptual; y c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.

(...)

CONSIDERANDO 15º: Que en el presente caso al evaluar los elementos que integran la solicitud de marca mixta, entendemos que podrían conjugarse ambos elementos tanto el denominativo como el gráfico, en tal virtud serán contrapuesto con la marca figurativa propiedad de la hoy recurrida, a los fines de valorar si existe o no confusión. Ambos signos son presentados a continuación:



Marca mixta solicitada



Marca figurativa registrada

CONSIDERANDO 16º: Que al visualizar ambos signos se puede evidenciar lo siguiente: 1) En la marca solicitada se conjugan ambos elementos el denominativo y el gráfico y la otra marca se conjuga el elemento figurativo como único elemento. 2) El elemento denominativo agregado en el signo mixto contribuye a diferenciarlo de la marca oponente. 3) Que se tratan de figuras diferentes, es decir uno es rana y el otro es un cocodrilo. 4) No tienen semejanza conceptual, pues una rana es un anfibio sin cola, de piel lisa y brillante, tronco rechoncho, cabeza grande y ojos saltones y un cocodrilo es reptil de gran tamaño, de color marrón verdoso y piel cubierta de escamas muy duras, la cola es larga, aplanada lateralmente y el hocico alargado. En síntesis se tratan de animales diferentes. 5) Están colocados de manera distinta, es decir, en la marca solicitada se visualiza la cara de una rana sonriente y en la marca registrada se observa un cocodrilo de medio cuerpo apoyándose en algo. 6) En cuanto círculo, cabe indicar que es una figura geométrica, sobre la cual no se puede otorgar exclusividad a ninguna persona o entidad en particular, por tanto no se considera como un elemento relevante en el cotejo.

CONSIDERANDO 17º: Que en función de lo ya expuesto, resulta pertinente dejar constancia en el presente pronunciamiento, de que en el caso de la especie, han concurrido varios elementos que permiten la coexistencia de las marcas cotejadas, esto es: 1. Al ser analizadas desde su conjunto, suscitan una impresión disímil. 2. No poseen semejanza conceptual. 3. La marca solicitada posee la distintividad requerida para acceder a su registro. En torno a lo anterior, es criterio de esta alzada que se trata de marcas que resultan ser diferenciables en su conjunto, pudiendo coexistir en el mercado sin crear error o confusión en el público consumidor.

b.2.5) Similitud de Signo Mixto y Tridimensional

Resolución No.0047-2019 de fecha 17/05/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca LAM (mixta) bajo expediente No. 2014-33255

CONSIDERANDO 18: Que es importante aclarar que el alcance de protección de una marca tridimensional está limitado por su definición y resulta clave para que los terceros conozcan el alcance de protección de dichas marcas y eventualmente cuando un uso de una forma de producto protegida bajo marca podría incurrir en una infracción marcaria.
(...)

CONSIDERANDO 20: Que de lo anterior se desprende que el alcance de protección y la composición de las marcas mixtas y tridimensionales son diferentes y tal diferencia radica en que estas últimas reivindicán tres dimensiones: alto, ancho y profundidad.

CONSIDERANDO 21: Que con relación a la solicitud de registro No. 2014-33255 de fecha 18 de noviembre del 2014 referente a la marca LAM (MIXTA) clase internacional 5, pudimos observar que tal y como lo afirma la parte recurrente en sus argumentos donde indican que “ (...) presentó una solicitud de registro de la marca consistente en un diseño de rombo de color gris pantone 290C, que contiene inscrita la palabra LAM en su interior, de un modo estilizado y particular”. Adicionalmente el solicitante solicita que “Se reivindica el diseño de rombo de color gris con pantone 290c. En todo el diseño en forma de diamante”. De lo anterior se deriva que dicha marca refiere a la imagen de una forma de romboide, un color gris pantone 290c y una denominación que es LAM, por tanto debe ser analizada teniendo en cuenta todos los elementos que conforman el conjunto marcario. Esta alzada deja constancia que el presente proceso de registro versa sobre una solicitud de marca mixta la cual fue calificada de esta forma por el Departamento de Signos Distintivos, hecho evidenciado al momento de emitir la orden de publicación de la solicitud.

(...)

CONSIDERANDO 32: Que en el caso que nos ocupa, se trata de evaluar la confundibilidad entre un signo mixto de proporciones planas y una marca tridimensional registrada. Que en casos como el presente preciso es acotar que el mayor número de

dimensiones que involucra el registro de una marca tridimensional puede conferir una distintividad al producto frente a los ojos del consumidor, mientras que las marcas mixtas resultan de la asociación de figuras y palabras en un solo plano que podría ser adherida al producto o utilizada en la publicidad del producto mas no pueden ser la forma del producto mismo. Diferencia clave entre una marca mixta y una marca tridimensional.

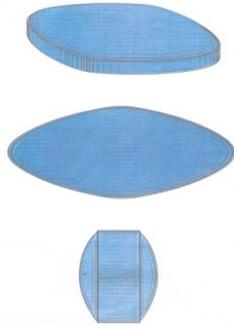
CONSIDERANDO 33: Que no obstante a lo anterior, la reproducción en una forma plana de una de las dimensiones de una marca tridimensional registrada podría evocar el producto mismo consideraciones todas que deben ser tomadas en cuenta en el análisis comparativo. Que de la comparación así realizada en el caso de marras se desprende que la figura romboidal solicitada aún cuando forme parte de uno de los planos de la marca tridimensional no es por si sola elemento distintivo de apropiación exclusiva en tal sentido es la visión de conjunto de la marca tridimensional la que confiere distintividad al registro oponente.

CONSIDERANDO 34: Que para valorar la confusión además de los elementos antes expuestos se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos y servicios a proteger, condición necesaria para evaluar el riesgo de confusión y ésta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso la marca TRIDIMENSIONAL con el Registro Núm. 208177 en la clase Internacional 5, está destinada para proteger *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*, mientras que la marca solicitada LAM (MIXTA) clase internacional 5, estaría destinada a proteger *“productos farmacéuticos”*. De lo antes expuesto se evidencia que ambos signos coinciden en *“productos farmacéuticos”* en la clase internacional 5. Cabe enfatizar que a mayor identidad de productos los signos deben ser diferentes a los fines de evitar la posibilidad de riesgo de confusión. No obstante, es conveniente precisar que será el examen comparativo de los signos el que determinará si existe o no el riesgo de confusión y su concurrencia en el mercado.

CONSIDERANDO 35: Que luego de haber analizado los productos, procederemos a evaluar los signos en conflicto presentados a continuación:

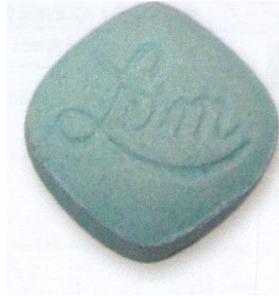
TRIDIMENSIONAL

Registro No. 201877



LAM (MIXTA)

Solicitud No. 2014-33255

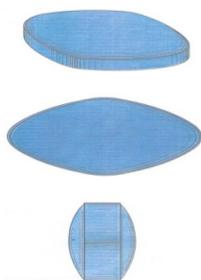


del análisis de la impresión de conjunto la figura de una tableta romboidal de color “gris con pantone 290c” solicitada bajo expediente No. 2014-33255 de fecha 18 de noviembre del 2014 referente a la marca LAM (MIXTA) para distinguir productos farmacéuticos de la clase internacional 5, resulta ser distintiva y diferenciable de la marca TRIDIMENSIONAL protegida bajo el registro No. 201877.

Resolución No.0048-2019 de fecha 17/05/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca LAM (mixta) bajo expediente No. 2014-33260

CONSIDERANDO 34: Que luego de haber analizado los productos, procederemos a evaluar los signos en conflicto presentados a continuación:

TRIDIMENSIONAL
Registro No. 201877



LAM (MIXTA)
Solicitud No. 2014-33260



CONSIDERANDO 35: Que al realizar el examen comparativo de los signos, puede observarse que en el caso de la marca LAM (MIXTA) está compuesta por una parte figurativa que representa la forma romboidal usual de una tableta en color verde aqua pantone 313C y la inscripción de la denominación LAM escrita en letra estilizada. A ello cabe agregar que la hoy solicitante es titular de varios signos distintivos en cuya composición integran la denominación “LAM” y que con esta solicitud lo que se pretende es añadir a su cartera de marcas un signo mixto. En contraposición con la marca TRIDIMENSIONAL con registro No. 201877. signo inscrito por (...), la cual carece de aspecto denominativo y sólo está compuesta por la forma tridimensional constituida por una forma usual del producto (tableta) y un color azul característico, determinando esta composición que dicho signo cuente con una distintividad débil y en consecuencia un uis prohibendi limitado. Esta alzada desea establecer que el concepto de tableta romboide aisladamente considerado no puede ser objeto de exclusiva ni por una marca

tridimensional ni por una marca mixta para los productos farmacéuticos, pues en la mente del consumidor éstas por sí solas no contribuyen a asignar un origen empresarial.

CONSIDERANDO 36: Que visto que la forma romboidal o diamante es un elemento común en ambas marcas y habiendo explicado que el mismo no puede ser apropiado en exclusiva por cuanto constituye una forma usual para productos farmacéuticos pasaremos ahora a comparar los demás elementos que integran los signos en conflicto y la visión de conjunto para establecer si existe riesgo de confusión con el signo registrado: 1) Si bien el signo solicitado integra un elemento denominativo del cual carece el signo oponente preciso es evaluar si los demás elementos que integran el signo contribuyen a evitar el riesgo de evocación. 2) En cuanto al color, la solicitud reivindica el color verde aqua pantone 313C el cual al ser comparado con el color de la marca registrada guarda similitud con el color de la marca registrada lo cual evocaría de cara al consumidor la marca registrada produciéndose riesgo de confusión por asociación indirecta. Por lo cual no procede acceder al registro del signo solicitado.

b.3) Similitud de los productos o servicios

Resolución No.0013-2015 de fecha 26/02/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca HEMICELL bajo expediente No. 2012-20790

CONSIDERANDO 9º: Que para valorar la confusión además de los elementos antes expuestos se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos y servicios a proteger, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y esta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso la solicitud de marca HEMICELL (DENOMINATIVA) en la clase 5 estaría destinada a proteger “suplementos alimenticios y aditivos nutricionales para la alimentación animal” en la clase 31 destinada a proteger “aditivos no medicados para la alimentación animal” y la marca registrada HAEMACCEL (DENOMINATIVA) en la clase internacional 5 que protege “drogas, productos farmacéuticos, químicos y medicinales, especiales o no, desinfectantes, productos veterinarios” y en cuanto a la clase 31 de la marca solicitada puede notarse que los productos que amparan están directamente relacionados con los productos veterinarios que también comprende la marca oponente. En cuanto a los productos farmacéuticos que protege la marca oponente puede notarse que la marca solicitada no incluye productos farmacéuticos. De lo antes expuesto se evidencia que ambos signos protegen productos dentro de la clase 5 de la clasificación de Niza, coincidiendo en “productos veterinarios”, dada esta similitud de los productos a proteger entre las marcas cotejadas por lo que será el análisis comparativo de los signos el que determinará su concurrencia en el mercado.

Resolución No. 0020-2015 de fecha 17/04/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca SANTA HELENA (mixta) bajo expediente No. 2009-12964

CONSIDERANDO 13: Que en el caso de la especie, nos encontramos con signos que protegen, de un lado SANTA ELENA, en la clase internacional 30, para distinguir “picaderas y bocadillos listos para comer, consistentes principalmente de granos, maíz, cereal, otros productos vegetales o combinaciones de los mismos, incluyendo hojuelas de maíz, hojuelas de tortillas” y por otro lado en la clase internacional 29 SANTA HELENA que distingue “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; maní procesado, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles y los derivados y combinaciones de cada uno de ellos”. Por esto es conveniente precisar que nos encontramos frente a productos relacionados.

CONSIDERANDO 14: Que tal como verificamos en la base de datos de la presente resolución, al realizar el examen de los productos que protege el registro oponente y los productos que protege el signo que hoy se solicita, es criterio de esta alzada que se trata de productos similares, relacionados comercialmente y destinados a un mismo tipo de público consumidor, por lo cual en este aspecto, se encuentra latente la conexión competitiva y el riesgo de confusión más aún teniendo en cuenta que las marcas SANTA ELENA y SANTA HELENA en el aspecto gráfico y fonético son prácticamente idénticas.

Resolución No.0077-2019 de fecha 25/07/2019 relativa a la acción de nulidad de la marca LAPONTAN PROFARMA (MIXTA) bajo registro No. 207601

CONSIDERANDO 13: Que para valorar la confusión además de los elementos antes expuestos se debe tomar en cuenta la actividad en cuestión, contra los productos a proteger, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y esta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso el registro de la marca PONSTAN (DENOMINATIVA), está destinada para proteger “*productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*” y la marca LAPONTAN PROFARMA (MIXTA) en la clase internacional 5, está destinada a proteger “*medicamentos*”. De lo antes expuesto se evidencia que ambos signos están en el renglón de productos farmacéuticos, enfocados a un mismo sector, además de que los productos que se comercializan mediante estos signos contienen el mismo principio activo, que es el ácido mefenámico, no obstante ello es conveniente precisar que será el examen comparativo de los signos el que determinará si existe o no el riesgo de confusión y determinará su concurrencia en el mercado.

Resolución No. 0065-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca COQUI bajo expediente No. 2011-23159

CONSIDERANDO 15º: Que para valorar la confusión además de los elementos antes expuestos se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos y servicios a proteger, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y ésta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso la marca CROCS (DENOMINATIVA) clase 25 protege “calzados” y la solicitud de marca COQUI (DENOMINATIVA) clase 25 protege “calzado”. En el presente caso ambos signos protegen los mismos productos dentro de la clase 25 internacional de Niza, por lo tanto, será el examen comparativo de los signos el que determinará su concurrencia o no en el mercado.

Resolución No.0057-2017 de fecha 28/09/2017 relativa a la solicitud de registro de la marca ANN TAYLOR expediente 2012-20207

CONSIDERANDO 19: Que para valorar la asociación se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos y servicios a proteger, condición necesaria para evaluar el riesgo de asociación y ésta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso la solicitud de marca ANN TAYLOR (DENOMINATIVA) se encuentra en la clase internacional 14 para distinguir “relojes”, mientras que la marca oponente ANNTAYLOR (DENOMINATIVA) se encuentra registrada en la clase internacional 25 destinada a proteger “vestidos, calzados, sombrerería”. De lo antes expuesto se evidencia que ambos signos están destinados a proteger productos que se encuentran vinculados, puesto a que son complementarios. En adición a esto, es conveniente precisar que será el examen comparativo de los signos el que determinará su posible coexistencia en el mercado.

CONSIDERANDO 20: Que al realizar el examen comparativo de los signos ANN TAYLOR y ANNTAYLOR se puede apreciar que ambas marcas son muy similares, casi idénticas, en el aspecto gráfico y fonético, de manera que pueden llegar a inducir a riesgo de confusión o asociación ante el público consumidor.

Resolución No. 0036-2020 de fecha 26/02/2020 relativa a la acción de nulidad contra la marca MASA RIKAMA bajo registro No. 184299

CONSIDERANDO 25: Que para la determinación de la vinculación competitiva debe acreditarse adicionalmente que la relación y vinculación es tal que puede llevar al público a creer que los productos y servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Que conviene indicar que esta circunstancia está directamente relacionada con la función, naturaleza y las prácticas comerciales del sector pertinente hecho que no ha sido demostrado por parte de la recurrente y que en consecuencia no puede llevar a concluir la existencia de conexión competitiva.

CONSIDERANDO 26: Que en el presente caso el recurrente posee múltiples registros con la denominación RICA que protegen en la clase internacional 29, los productos *“carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; quesos; aceites y grasas comestibles; bebidas a base de cacao o chocolate”*; y en la clase internacional 30 *“yerba mate, achicoria, coca, té, café y otras sustancias para infusiones, bebidas a base de cacao o chocolate y bebidas calientes; leche y productos lácteos”*. De igual forma, posee la marca RICARITAS en la clase internacional 30, para distinguir *“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias hielos”*. Mientras que el recurrido protege en la clase internacional 30 *“productos para picaderas hechos a base de harina incluidas en esta clase”*.

CONSIDERANDO 27: Que en función de lo anterior, podemos apreciar que con respecto a los productos protegidos por la recurrida, existe una vinculación en cuanto a la naturaleza y composición de productos que ampara la recurrente bajo la denominación RICA, pues los huevos, aceites, leche y demás productos lácteos, son requeridos como productos base para la preparación de picaderas hechas a base de harina. Aunado al hecho de que, estos productos, pudieran resultar eventualmente productos complementarios encontrados en un mismo canal de distribución e incluso, próximos en los anaqueles de los grandes centros de comercialización de alimentos en el mercado. Pero además, esta alzada pudo verificar que existe una vinculación directa entre los productos del signo RICARITAS – propiedad de la recurrente – y el signo impugnado MASA RIKAMA, por estos coincidir en productos de harina; evidenciando que los productos de las marcas en conflicto se encuentran en un mismo rubro empresarial. No obstante es conveniente precisar que será el examen comparativo de los signos el que determinará si existe o no el riesgo de confusión o asociación y determinará su concurrencia en el mercado.

Resolución No. 0046-2020 de fecha 10/04/2020 relativa a la solicitud de registro de la marca MARIOT VIPUNTOS (mixta) bajo expediente No. 2016-29006

CONSIDERANDO 26°: Que para la determinación del riesgo de confusión se debe tener presente la similitud o conexión competitiva existente entre los productos o servicios a distinguir por los signos objeto de análisis. Que el principio de especialidad limita la posibilidad de oponer una marca frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares. En atención a ello, es fundamental proceder a determinar en el presente caso si los productos y servicios son similares o conexos competitivamente.

CONSIDERANDO 27°: Que puede suceder que los productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no guarden conexión competitiva y a su vez que productos o servicios de clases diferentes sean similares y

guarden conexión competitiva. Lo importante en todo caso al realizar el análisis correspondiente será determinar en primer orden si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

(...)

CONSIDERANDO 29°: Que para la determinación de la vinculación competitiva debe acreditarse adicionalmente que la relación y vinculación es tal que puede llevar al público a creer que los productos y servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Que conviene indicar que esta circunstancia está directamente relacionada con la función, naturaleza y las prácticas comerciales del sector pertinente hecho que no ha sido demostrado por parte de la recurrente y que en consecuencia no puede llevar a concluir la existencia de conexión competitiva.

CONSIDERANDO 30°: Que para valorar la confusión, además de los elementos antes expuestos, se debe tomar en cuenta los productos o servicios protegidos por ambos signos, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y ésta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso, la solicitud de marca MARIOT VIPUNTOS (MIXTA), busca proteger en la clase internacional 9 *“tarjetas de fidelización”* y en la clase internacional 35 *“rifa, concursos, servicio de publicidad, ventas, promoción; servicios de tarjetas de fidelización”*.

Mientras que la recurrente posee 2 registros⁴⁷ con la denominación MARRIOTT, que protegen en la clase internacional 35 *“servicios de franquicias, a saber, que ofrece asistencia en gestión empresarial en el establecimiento y operación de hoteles, restaurantes, discotecas, bares, spas, instalaciones recreativas y gimnasio, tiendas al por menor y condominios; servicios de gestión empresarial, a saber, la gestión y explotación de hoteles, restaurantes, clubes nocturnos, bares, spas, centros recreativos y gimnasios, tiendas al por menor, condominios, edificio de apartamentos, centros de conferencias y complejos de multipropiedad para los demás; servicios de consulta de gestión de negocios de servicios al comercio minorista; proporcionar instalaciones para el uso de equipo de oficina y maquinaria; servicios de venta al por menor en línea; catálogo de servicios de venta al por menor; servicios de administración comercial; servicios de planificación de reuniones de negocios; proporcionar instalaciones para convenciones y conferencias para reuniones de negocios; gestión, alquiler y arrendamiento de oficinas y locales comerciales; publicidad; la emisión de certificados de regalo que pueden ser canjeados por bienes o servicios; servicios de fidelización de clientes; servicios de caridad, es decir, organizar y dirigir programas de voluntariado y proyectos de servicio comunitario; servicios de adquisición”*.

CONSIDERANDO 31°: Que de lo anterior se evidencia que la marca solicitada MARIOT VIPUNTOS (MIXTA), busca distinguir algunos productos y servicios que se vinculan directamente con los protegidos por los registros de la oponente; es decir *“rifa, concursos, servicio de publicidad, ventas, promoción; servicios de tarjetas de fidelización”* se vinculan directamente con los servicios de *“catálogo de servicios de venta al por menor; publicidad; servicios de fidelización de clientes”* que protege la oponente en la clase internacional 35. En

⁴⁷ Registro No. 195433 de fecha 31 de mayo de 2012 y el registro No. 231395 de fecha 30 de junio de 2016.

cuanto al producto de “*tarjetas de fidelización*” en la clase internacional 9 que busca distinguir el recurrido, se presenta una vinculación debido a que lo que pretende proteger es el objeto físico que presta el servicio, es decir la tarjeta, de modo que puede haber un riesgo de asociación con un origen empresarial errado ya que al estar la oponente en el ámbito del servicio de fidelización, el consumidor medio claramente puede asociar el origen empresarial del servicio de fidelización y el objeto físico que es la tarjeta de fidelización. No obstante, es conveniente precisar que será el examen comparativo de los signos el que determinará si existe o no el riesgo de confusión o asociación, y su concurrencia en el mercado.

CONSIDERANDO 32º: Que con respecto a los argumentos de la recurrente sobre la solicitud evaluada con respecto a los productos de tarjetas de fidelización que ésta busca proteger y el *programa de recompensas Marriot* que posee. Esta alzada señala que el diccionario de la Real Academia Española indica que fidelizar es “*conseguir, de diferentes modos, que los empleados y clientes de una empresa permanezcan fieles a ella*”⁴⁸. Igualmente, la doctrina expresa que “*las promociones de lealtad han sido adoptadas por muchos puntos de venta para alcanzar un nivel alto de identificación e implicación con los productos del centro de la empresa. El principal objetivo de estas iniciativas de marketing se dirige a la fidelización de sus consumidores*”⁴⁹. En ese sentido, las tarjetas de fidelización son un mecanismo de difusión utilizados por las empresas, para premiar la lealtad de sus clientes y a la vez, incitar al consumo de su producto o servicio principal. No obstante, cuando el vehículo de fidelización, sea tarjeta de puntos o algún otro mecanismo equivalente, designado con una denominación, pasa de ser un bien genérico a ser un bien protegido por una marca por lo que debe ser el análisis comparativo de la marca el que decida si existe o no riesgo de confusión. Pero además, el servicio de tarjeta de fidelización publicidad y promoción, encontrado en la clase internacional 35 refiere al hecho de ofrecer éste como una actividad comercial a terceros.

Resolución No. 0072-2020 de fecha 15/10/2020 relativa a la solicitud de registro de la marca FAMILIA de fecha 22/11/2001

CONSIDERANDO 23º: Que el análisis de los signos a los fines de determinar si existe la posibilidad de confusión debe centrarse en un factor dual, que comprende tanto la identidad o similitud de los signos, como la identidad o vinculación de los productos o servicios. El cotejo de los productos o servicios ha de ser, en ese sentido, el primer paso para evaluar la posible existencia de confundibilidad, pues si ellos son diferentes, bien pueden diferenciarse por sí mismos, aunque los signos se parezcan. Que el estudio

⁴⁸ Recuperado en: <https://dirae.es/palabras/fidelizar>.

⁴⁹ (Rodríguez Ardura, Inma. Estrategias y técnicas de comunicación, 2007, Barcelona).

jurídico de la vinculación comercial de los productos en pugna debe seguir los siguientes criterios: «a) *Finalidades idénticas o afines*: [lo que puede determinarse] cuando conforme a la óptica del consumidor, los productos son intercambiables entre sí, es decir, cuando comparados en sus cualidades objetivas reputa que uno u otro cumplirán la misma función; por su relación de complementariedad, cuando el uso de uno presupone el del otro o que uno no puede utilizarse sin el otro. b) *Similitud en cuanto a naturaleza, estructura y características* (que cobrará más importancia en la medida en que al sector al que se dirigen sea especializado o profesional). c) *Canales de comercialización*: en tal sentido, si los productos (o servicios) se comercian en locales especializados de idéntica naturaleza, existirá un fuerte indicio a favor de la semejanza». (Derecho de Marcas, Diego Chijane, Págs. 417-420).

(...)

CONSIDERANDO 25°: Que para determinar la similitud o conexión competitiva de los productos debe ponderarse si los productos que distinguen los signos bajo análisis guardan una gran similitud entre ellos en virtud del uso, los usuarios, propósito, canales de comercio y naturaleza complementaria o competitiva de los mismos entre otros aspectos a considerar.

CONSIDERANDO 26°: Que en el presente caso el registro núm. 101601 de fecha 30 de diciembre de 1998, correspondiente a la marca FAMILIA (DENOMINATIVA) clase internacional 16, protege “*papel higiénico y servilletas de papel*”. Mientras que el signo evaluado marca FAMILIA (DENOMINATIVA) en la clase nacional 43 y clase internacional 26 fue solicitado para proteger “*servilletas*”. De lo anteriormente expuesto se puede evidenciar a pesar de que las marcas evaluadas pertenecen a distintas clases, la solicitud de registro de fecha 22 de noviembre de 2001, correspondiente a la marca FAMILIA, pretende proteger específicamente “*servilletas*” y aun cuando se considerase el aplicado a proteger ampliado consignado en la resolución apelada, que incluye un enunciado amplio como es “*ropa blanca*” dentro de la cual se comprende la mantelería abarcando a las servilletas de tela, estaríamos ante productos similares. Esto en razón que en ambos casos el producto en cuestión es “*servilleta*” (1. f. Pieza de tela o papel que usa cada comensal para limpiarse los labios y las manos. Diccionario de la Real Academia Española) comparte una misma naturaleza, propósito y método de uso, no resultando relevante el material del cual están hechos dado que la finalidad y necesidad a satisfacer en el consumidor es la misma. A ello debe agregarse que se trata de productos de consumo masivo destinados al público general en donde los productos en cuestión pueden ser intercambiables entre sí toda vez que eventualmente tiene la misma función y naturaleza.

b.3.1) Identidad de Productos y Servicios

Resolución No.0100-2015 de fecha 16/12/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca LION PHARMA bajo expediente No. 2014-11469

CONSIDERANDO 12°: Que para valorar la confusión además de los elementos antes expuestos se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos y servicios a proteger,

condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y ésta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso la solicitud de marca LION PHARMA (DENOMINATIVA) en la clase Internacional 5, estaría destinada para proteger “*productos farmacéuticos*” y la marca registrada LEO (DENOMINATIVA) en la clase internacional 5, está destinada a proteger “*productos farmacéuticos*”. De lo antes expuesto se evidencia que ambos signos protegen dentro de la clase 5 “*productos farmacéuticos*”, no obstante ello es conveniente precisar que será el examen comparativo de los signos el que determinará si existe o no el riesgo de confusión, y determinará su concurrencia en el mercado.

(...)

CONSIDERANDO 14°: Que cabe señalar que aunque los productos protegidos por dos signos en controversia resulten ser similares o relacionados, cual ocurre en el presente caso, esto no necesariamente se traduce en la no posibilidad de coexistencia en el mercado, dado que de ser así, estaría coartando la libre competencia, de modo que para que pueda ser vedada la coexistencia marcaria, es preciso que las denominaciones evaluadas puedan ser pasibles de ser confundidas por el consumidor medio de los productos que distinguen.

b.3.2) Principio de Especialidad

Resolución No.002-2015 de fecha 23/01/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca DOMOTO bajo expediente No. 2006-104013

CONSIDERANDO 17°: Que al valorar la registrabilidad de un signo debemos tomar en cuenta la naturaleza de los productos a proteger, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y ésta ha de apreciarse en cada caso. En el presente proceso la marca solicitada DOMOTO (DENOMINATIVA) por la recurrida está destinada a proteger una amplia gama de productos dentro de diferentes clases, lo que la convierte en una solicitud multiclase, por lo que, el análisis deberá realizarse en base a cada uno de los productos contenidos en la solicitud en cuestión, los cuales habrán de ser confrontados con los productos que comprende el registro de la marca MOTO (DENOMINATIVA) dentro de la clase internacional 9.

CONSIDERANDO 18°: Que tomando en cuenta lo expuesto en el considerando 6 pudimos observar que la marca DOMOTO (DENOMINATIVA) fue solicitada para proteger productos en las clases 4,7, 9, 11, 12 y 20 y la marca MOTO (DENOMINATIVA) se encuentra registrada en la clase 9. Por lo que al analizar los productos contenidos en la clase 4 con los productos ofrecidos en la clase 9, cabe indicar que se tratan de productos diferentes que no tienen vinculación o conexión competitiva. Respecto a los productos en la clase 7 y su relación con los de la 9 de la marca registrada, pudimos observar que dentro de la clase 7 se protege “*motores*” los cuales pueden relacionarse con la clase 9, en cuanto a

los demás productos no tienen vinculación con ésta, como son “*máquinas y máquinas herramienta; acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos. Tales como lavadoras, licuadoras, microondas, planchas*”. En cuanto a la clase 9 ambos signos protegen productos que se reputan idénticos y otros que resultan ser similares, situación que pondría de manifiesto la confusión o el riesgo de asociación entre ambos signos de ser similares. En cuanto a la clase 11, 12 y 20 en relación con la clase 9, se puede observar que no existe vinculación o conexión competitiva entre ambas.

CONSIDERANDO 19°: Que de igual forma corresponde destacar que el derecho marcario está regido por distintos principios cuya función es coadyuvar a esclarecer la aplicación de lo regulado en la legislación vigente; así pues, de acuerdo al principio de especialidad, al requerir el registro de una marca, el solicitante deberá indicar los productos y servicios que pretende proteger con aquella marca. Esto se debe a que el derecho de exclusividad de uso de la marca sólo abarca los productos y servicios que fueron expresamente señalados al presentar el pedido de registro. Fruto de este principio existen muchos signos que aún siendo idénticos, pueden registrarse sobre la base de que los productos o servicios que distinguen no guardan ninguna relación.

CONSIDERANDO 20°: Que al evaluar las clases 4, 11, 12 y 20 pudimos observar que no se relacionan con los productos amparados en la clase 9, por lo que, con excepción de la clase “*motores*” incluidos dentro de la clase 7 y la clase 9 completa, cabe puntualizar que los signos envueltos amparan productos y servicios que no se reputan rivales dentro del mercado, en virtud de su naturaleza. De modo que en cuanto a estas clases 4, 11, 12 y 20 el riesgo de confusión queda vedado en virtud del principio de especialidad, lo cual hace posible su coexistencia en el mercado sin ocasionar error o confusión ante el público consumidor y los medios comerciales.

CONSIDERANDO 21°: Que al analizar la marca solicitada DOMOTO (DENOMINATIVA) y la marca registrada MOTO (DENOMINATIVA), en la clase internacional 9, se infiere que además de la identidad y similitud que existe dentro de los productos de esta clase, se puede apreciar que las denominaciones tienen casi la misma secuencia de vocales y consonantes, lo que pondría de manifiesto el riesgo de confusión o asociación dentro de la clase 9 internacional, no así en las demás clases, por aplicación del principio de especialidad de la marca, debido a que los productos en las otras clases no se reputan rivales o conexos competitivamente.

CONSIDERANDO 22°: Que según lo define el Diccionario de la Real Academia de Lengua Española el vocablo *MOTO* significa “*movido por motor*”. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=moto. En cuanto a la clase 12, entendemos que la solicitud de marca DOMOTO en relación a los productos

comprendidos en ésta, resulta ser evocativa, las cuales son consideradas como marcas débiles en el sentido de que cualquier persona tiene derecho a evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que van a distinguir con ella, pero éste debe aceptar -o no puede impedir que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características; la debilidad viene entonces de tener que aceptar la coexistencia con otras marcas que evoquen iguales conceptos.

CONSIDERANDO 23º: Que en el caso de la clase 20 la denominación DOMOTO resulta ser arbitraria para los productos comprendido en esta clase, debido a que la palabra no tiene relación con el producto en sí o con ningunas de sus cualidades, como son *“muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballenas, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas, tales como abanicos”*,.

CONSIDERANDO 24º: Que esta alzada excluye de la clase 7 *“motores”* y la clase 9 completa de la solicitud de registro No.2006-104013 de fecha 08 de noviembre del 2006 para que en lo adelante comprenda solamente en las clases 4 *“aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas. Tales como lubricantes, grasas industriales y aceites”*, 7 *“máquinas y maquinas herramienta; acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos. Tales como lavadoras, licuadoras, microondas, planchas”*, clase 11 para distinguir *“aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones. Tales como neveras, estufas, acondicionadores de aire, tostadoras”* 12 para proteger *“Motocicletas”* y en la 20 para distinguir *“muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballenas, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas. tales como abanicos”*.

CONSIDERANDO 25º: Que atendiendo a los criterios que priman en materia de evaluación de marcas y tomando en cuenta la exclusión de los productos antes expuestos y en atención al principio de especialidad no obstante existir entre los signos DOMOTO y MOTO cierta similitud en cuanto al aspecto denominativo, son susceptible de concurrir al mercado sin incurrir en riesgo confusión o de asociación exclusivamente en las clases arriba mencionas, en virtud del principio de especialidad de la marca.

Resolución No. 0085-2015 de fecha 27/11/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca SPECTRUM (MIXTA) bajo expediente No. 2013-26758

CONSIDERANDO 11: Que para valorar la confusión además de los elementos antes expuestos se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos y servicios a proteger, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y esta ha de apreciarse en cada

caso concreto. En el presente caso la solicitud de marca SPECTRUM (MIXTA) en la clase 7 estaría destinada a proteger *“máquinas y herramientas, aparatos eléctricos de cocina, licuadoras eléctricas para uso doméstico, ollas arroceras, lavavajillas, lavadoras para uso doméstico, centrifugadoras, en máquinas de planchar, máquinas de coser, aspiradoras, partes de motores, secadoras de ropa, aparatos y utensilios para calentar la comida o la bebida, abridores de latas, licuadoras, mezcladores de mano y/o de pie, cuchillos eléctricos, extractores de jugo, mezcladores con varillas, procesadores de alimentos”* y la marca SPECTRO LIGHTING (DENOMINATIVA) en la clase internacional 11 y 35, en la clase 11 protege *“aparatos e instalaciones de alumbrado; bombillas de alumbrado; dispositivos de protección para el alumbrado; lámparas de todo tipo, en especial lámparas de alumbrado y lámparas eléctricas; bombillas eléctricas; tubos de alumbrado; cristales de lámparas; tubos de descargas eléctricas para el alumbrado; difusores para alumbrado; enchufes de lámparas; faroles; farolillos; filamentos de lámparas eléctricas; focos; fuentes; globos de lámparas; linternas; tubos luminosos para el alumbrado; mecheros de todo tipo; pantallas; reflectores; interruptores y todo tipo de accesorios y piezas de todo lo anterior”* y en la clase 35 *“gestión de negocios, administración comercial, publicidad, trabajos de oficina, agrupamiento, para beneficio de terceros de instrumentos y aparatos para el alumbrado, así como sus accesorios y piezas, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, al detalle en establecimientos comerciales y a través de portales de internet, promoción de ventas para terceros”*.

CONSIDERANDO 12: Que al evaluar la naturaleza y finalidad de los servicios y los productos objeto de análisis, se puede evidenciar que la comercialización de los productos en línea y expendio de ambos signos se distribuyen a través de locales comerciales en donde se venden una gama de productos de distinta naturaleza, no obstante entre productos de iluminación y artefactos eléctricos no hay conexión competitiva. Por esta razón es válido indicar que este hecho no determina una vinculación competitiva entre los signos en pugna, porque de ser así todos los productos en dichos canales de distribución estarían vinculados competitivamente sólo por ser colocados a la venta en el mismo comercio. Es conveniente indicar que para determinar la vinculación competitiva debe acreditarse la relación y vinculación que pueda llevar al público a creer que los productos y servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Esta circunstancia está directamente relacionada con la función, naturaleza y las prácticas comerciales del sector pertinente, hecho que no ha sido probado por (...) y que en consecuencia no puede llevar a concluir la existencia de conexión competitiva. Por lo que ambos signos son susceptibles de concurrir al mercado sin incurrir en riesgo de confusión toda vez que se encuentran referidos a productos y servicios que no resultan semejantes ni conexos competitivamente.

CONSIDERANDO 9: Que para la determinación del riesgo de confusión se debe tener presente la similitud o conexión competitiva existente entre los productos o servicios a distinguir por los signos objeto de análisis. Que el principio de especialidad limita la posibilidad de oponer una marca frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares. En atención a ello, es fundamental proceder a determinar en el presente caso si los productos y servicios son similares o conexos competitivamente.

CONSIDERANDO 10: Que puede suceder que los productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no guarden conexión competitiva y a su vez que productos o servicios de clases diferentes sean similares y guarden conexión competitiva. Lo importante en todo caso al realizar el análisis correspondiente será determinar en primer orden si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

CONSIDERANDO 11: Que la similitud entre los productos y servicios es una condición necesaria del riesgo de confusión y esta ha de apreciarse en cada caso concreto. Asimismo, las conexiones entre productos y servicios deben ser capaces de sugerir que proceden de la misma empresa o de empresa vinculadas económicamente.

CONSIDERANDO 12: Que en el caso que nos ocupa los signos en controversia distinguen productos en la clase internacional 16, sin embargo, están destinados a proteger productos disímiles en atención a la naturaleza de los mismos tal es el caso del signo solicitado MI FAMILIA MAGAZINE EBAROSA (DENOMINATIVA) la cual distingue exclusivamente "revista" y el signo previamente registrado FAMILIA destinado a proteger "papel higiénico y servilletas de papel".

CONSIDERANDO 13: Que en relación a lo previamente expuesto es notable que en virtud de la naturaleza de los productos que se pretende proteger es estimable que no existe posibilidad de que haya riesgo de confusión ya que una persona que busque un papel higiénico no lo confundiría con una revista que consiste en ser una publicación periódica en forma de cuaderno sobre un tema determinado o información general.

CONSIDERANDO 14: Que conforme al principio de especialidad, al requerir el registro de una marca, el solicitante deberá indicar los productos y servicios que pretende proteger con aquella marca. Esto se debe a que el derecho de exclusividad de uso de la marca sólo abarca los productos y servicios que fueron expresamente señalados al presentar el pedido de registro. Este principio hace posible, que una misma marca sea registrada por dos personas distintas, en clases diferentes, o aun en la misma clase, siempre que los productos o servicios por ellas reivindicados no guarden relación y posean medios de distribución desvinculados.

CONSIDERANDO 15: Que es prudente recalcar que aun puedan existir los mismos canales de distribución ya que ambos pueden ser adquiridos en supermercados y tiendas

por departamentos, al momento del consumidor optar por uno de los productos no hay posibilidad de que exista alguna conexión competitiva entre los mismos, ya que no están destinados a los mismos fines.

Resolución No.0029-2018 de fecha 13/04/2018 relativa a la acción de nulidad de la marca 1492 FOURTEEN NINETYTWO bajo registro No. 223270

CONSIDERANDO 28°: Que puede suceder que los productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no guarden conexión competitiva y a su vez que productos o servicios de clases diferentes sean similares y guarden conexión competitiva. Lo importante en todo caso al realizar el análisis correspondiente será determinar en primer orden si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

CONSIDERANDO 29°: Que la similitud entre los productos y servicios es una condición necesaria del riesgo de confusión y ésta ha de apreciarse en cada caso concreto. Asimismo, las conexiones entre productos y servicios deben ser capaces de sugerir que proceden de la misma empresa o de empresa vinculadas económicamente.

CONSIDERANDO 30°: Que para valorar la confusión además de los elementos antes expuestos se debe tomar en cuenta la actividad en cuestión, contra los productos a proteger, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y ésta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso el registro de la marca 1492 FOURTEEN NINETYTWO (DENOMINATIVA) en la clase internacional 25, para proteger “*vestidos, calzados y sombrerería*” y la marca BODEGAS 1492 (DENOMINATIVO) en la clase internacional 33, para proteger “*bebidas alcohólicas (ron)*”. De lo antes expuesto se evidencia que ambos signos protegen productos muy distintos, haciendo posible la existencia y coexistencia de las marcas, en virtud del principio de especialidad de las marcas

(...)

CONSIDERANDO 35°: Que la similitud o conexión competitiva de los productos y servicios es una condición necesaria para la determinación de riesgo de confusión. Que atendiendo a los criterios que priman en materia de evaluación de marcas y en atención al principio de especialidad, las marcas evaluadas pueden concurrir en el comercio sin incurrir en riesgo de confusión toda vez que se encuentran referidos a productos y servicio que no resultan semejantes ni conexos competitivamente, por lo que no existe el riesgo de asociación empresarial.

b.3.3 Clasificación Internacional

Resolución No.0038-2017 de fecha 20/07/2017 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial 3M MULTISERVICIOS MIGUEL MELENDEZ bajo registro No.374008

CONSIDERANDO 24: Que puede suceder que los productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no guarden conexión competitiva y a su vez que productos de clases diferentes sean similares y guarden conexión competitiva. Lo importante en todo caso al realizar el análisis correspondiente será determinar en primer orden si los productos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

Resolución No. 0072-2020 de fecha 15/10/2020 relativa a la solicitud de registro de la marca FAMILIA de fecha 22/11/2013.

CONSIDERANDO 24º: Que esta alzada ya ha establecido que la asignación en una clase de productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza no es una condición para que “*Prima facie*” se descarte la posibilidad de riesgo de confusión y es fundamental para ello que en el marco del examen de riesgo de confusión se determine si existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir. Al respecto resulta oportuno destacar lo establecido por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial modificada por el artículo 25 de la Ley 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA) del 20 de noviembre de 2006 cuando indica bajo el artículo 164 que: “*Para efectos de la clasificación de los productos y servicios respecto a los cuales se usarán las marcas, se aplicará la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, establecida por el Arreglo de Niza, del 15 de junio de 1957, con sus revisiones y actualizaciones. Bienes o servicios pueden no ser considerados como similares unos con otros basados, solamente, en que en cualquier registro o publicación aparezca en la misma clase en la clasificación internacional. Asimismo, bienes o servicios no deberán ser considerados como distinto uno del otro basado, solamente, en que en cualquier registro o publicación aparezca en distintas clases en la clasificación internacional*”.

b.3.4) Productos Farmacéuticos

Resolución No.0073-2014 de fecha 20/10/2014 relativa a la solicitud de registro de la marca ALYDA bajo expediente No. 2008-36788

CONSIDERANDO 10º: Que para valorar la confusión además de los elementos antes expuestos se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos y servicios a proteger, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y ésta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso la solicitud de marca ALYDA (DENOMIATIVA) en la clase 5 estaría destinada a proteger “*preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedad y desórdenes inflamatorios y autoinmunes, enfermedades infecciosas, enfermedades y desórdenes metabólicos, enfermedades y desórdenes del sistema nervioso central; preparaciones*

cardiovasculares; preparaciones oncológicas; preparaciones para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis; vacunas” y la marca ALHINA (DENOMINATIVA) en la clase internacional 5 que protege “productos farmacéuticos medicinales”. De lo antes expuesto se evidencia que ambos signos protegen productos dentro de la clase 5 de la clasificación de Niza, coincidiendo en “productos farmacéuticos”, por lo que será el análisis comparativo de los signos el que determinará su concurrencia en el mercado.

CONSIDERANDO 11°: Que esta alzada debe precisar que en el caso de productos farmacéuticos la tutela de la salud y la vida de las personas exigen una especial atención de la autoridad en el proceso de concesión de los signos distintivos por lo que al realizar la evaluación del riesgo de confusión se debe ser más exhaustivo. En este orden se ha establecido que al evaluar productos farmacéuticos se debe considerar que si bien la prescripción por un especialista en el área es la regla idónea en el proceso de comercialización de este tipo de productos, los riesgos de la automedicación son una realidad nacional a ponderar.

CONSIDERANDO 12: Que a pesar de que se traten de nombres personales, lo cierto es que el uso de estos en el ámbito de propiedad industrial para designar marcas comerciales igualmente implica la evaluación del riesgo de confusión el cual es más riguroso tratándose de marcas que distinguen productos destinados al cuidado de la salud.

(...)

CONSIDERANDO 18°: Que el artículo 74, a) de la Ley No.20-00 establece que: *“No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: a- Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada o en trámite de registro en los términos del Artículo 75 y siguientes, por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue”, en base a todo lo expuesto la marca solicitada incurre en violación en cuanto al artículo 74, a).*

Resolución No.0007-2015 de fecha 23/01/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca CLOPINAX-3CAP bajo expediente No. 2012-15088

CONSIDERANDO 10°: Que en virtud del Artículo 73, literal ñ de la Ley 20-00, *no puede ser registrado como marca lo que sea contraria a cualquier disposición de esta u otra ley. El Artículo 21, párrafo f, del decreto 246-06, (Reglamento sobre medicamentos). “Establece que ninguna especialidad farmacéutica podrá designarse con marcas que puedan inducir a engaño o confusión en cuanto a sus propiedades terapéuticas y sus usos. Esta prohibición abarca también la propaganda comercial de estos productos. No serán admitidos nombres o marcas que aludan a su indicación y/o actividad terapéutica, tampoco se admitirán nombres o marcas iguales o parecidas en cuanto a su grafía o fonética con respecto a otro producto ya registrado”. En el presente caso estimamos que*

el término (3CAP) incluido en la marca solicitada, podría aludir al volumen o un tiempo de absorción fisiológica u otra característica del producto, por lo que el término no le agrega fuerza distintiva a la marca solicitada y por ende no será tomado en cuenta a los fines de realizar el cotejo marcario.

(...)

CONSIDERANDO 18°: Que en función de lo ya expuesto, resulta pertinente dejar constancia en el presente pronunciamiento que en el caso de la especie, han concurrido varios elementos que dificultan la posibilidad de coexistencia de las marcas cotejadas y en consecuencia impiden acceder al registro del signo solicitado, esto es: 1. Ambas están destinadas a proteger productos farmacéuticos. 2. Existe una similitud en su composición gráfica y fonética ya que comienzan y terminan igual lo cual produce que el consumidor que no tenga las dos marcas ante sus ojos las recuerde en forma análoga. 3. La expresión 3CAP no es tomada en cuenta en el cotejo dado que constituye una expresión descriptiva de una característica del producto. 4. Ambos vocablos tienen una pronunciación casi idéntica, lo cual se traduce en un alto grado de confundibilidad en virtud de su evidente similitud fonética, Por las razones anotadas, la marca solicitada se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 74, (a) de la Ley No. 20-00 antes citado.

Resolución No.0018-2015 de fecha 17/04/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca ALISKIPRESS bajo expediente No.2008-9804

CONSIDERANDO 7°: Que si bien en el ámbito de los productos farmacéuticos se evidencia la presencia de partículas utilizadas por los productores para referir de manera indirecta a los principios activos de los mismos, esta característica no elimina la exigencia de que la marca en su conjunto cumpla con el requisito de distintividad.

CONSIDERANDO 8°: Que Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece bajo su Artículo 73 literal f) al referirse a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo, que no serán admitidos aquellos signos que *“No tengan suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen, como para diferenciarlos de productos o servicios análogos o semejantes”*

CONSIDERANDO 9°: Que en relación al reconocimiento de derechos de exclusiva sobre marcas para productos farmacéuticos es fundamental referirse a las Denominaciones Comunes Internacionales o también conocidos como nombres genéricos que son recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). *“Las denominaciones comunes internacionales (DCI) identifican sustancias farmacéuticas o ingredientes farmacéuticos activos. Cada DCI es un nombre único reconocido en todo el mundo y de dominio público....Las denominaciones comunes se utilizan en las farmacopeas, las etiquetas, la información sobre productos, la publicidad y otras formas de promoción, la reglamentación farmacéutica y la documentación científica y como base para determinar nombres de productos, por ejemplo los*

nombres de medicamentos genéricos (de fuentes múltiples)."(Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_4.pdf en fecha 17/04/2015)

CONSIDERANDO 10°: *"El objetivo del sistema de DCI es proporcionar a los profesionales de la salud una denominación única y universal para identificar cada sustancia farmacéutica. Esta nomenclatura contribuye a identificar claramente, recetar y despachar de manera segura los medicamentos a los pacientes y para facilitar la comunicación y el intercambio de información entre los profesionales de la salud y los científicos de todo el mundo.* (Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_4.pdf en fecha 17/04/2015). Es en razón del objetivo que cumple una DCI y su vinculación con la salud pública que su utilización en relación con las marcas y la consecuente generación de derechos de exclusiva que deben ser tratadas con rigurosidad en el proceso de registro de un signo distintivo.

CONSIDERANDO 11°: Que esta alzada considera que es importante observar el uso de estas denominaciones en la composición de las marcas de los productos farmacéuticos, toda vez que una utilización inadecuada en las marcas referidas a este tipo de productos puede acarrear limitaciones en el mercado y la competencia, por lo que la autoridad que evalúa el proceso de concesión del registro de una marca deberá velar por el correcto uso de las mismas; pero siempre en estricta observancia del marco normativo sobre propiedad industrial vigente.

CONSIDERANDO 12°: Respecto a la problemática que viene generándose en relación a las DCI resulta importante reseñar lo siguiente *"Debido al número creciente de DCI y marcas, la posibilidad de conflictos entre éstas aumenta gradualmente. La principal fuente de conflictos es, en general, un intento por parte de un fabricante de proponer una nueva marca que contenga "partículas", que son elementos semánticos del sistema de DCI que sirven para demostrar la relación existente entre las sustancias farmacológicamente relacionadas. A través de la utilización de "partículas" comunes el facultativo médico puede reconocer que la sustancia pertenece a un grupo de sustancias que tienen una actividad farmacológica similar. A fin de evitar conflictos entre las DCI y las marcas, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 1993 la Resolución WHA46.19, en la que se solicita a los Estados miembros de la OMS que elaboren directrices políticas sobre el uso y la protección de las DCI y desalienten el uso de los nombres comerciales derivados de las DCI como marcas y, en particular, los nombres que incluyen "partículas" de DCI"* (Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_3.doc en fecha 17 /04/15).

CONSIDERANDO 13°: Que en la determinación de una DCI se utilizan unas reglas de prefijos y sufijos que sirven para ubicar a los principios activos dentro de grupos farmacológicos específicos. Por ello, los nombres completos o fracciones *per se* de las Denominaciones Comunes Internacionales -DCI- por sí solas no son registrables como marcas, a menos que les sean agregados elementos adicionales y constituyan composiciones únicas que en su conjunto cumplan con el requisito de distintividad.

CONSIDERANDO 14°: Que conforme a las verificaciones realizadas, el término ALISKIREN constituye una *Denominación Común Internacional -DCI-* de un “*medicamento que se usa sólo o en combinación con otros medicamentos para tratar la presión arterial alta. El aliskiren pertenece a una clase de medicamentos denominados inhibidores directos de la renina*”. (Tomado de: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a607039-es.html>.)

CONSIDERANDO 15°: Que al realizar el examen del signo solicitado ALISKIPRESS claramente se evidencia que está compuesto por una fracción (ALISKI) o partícula de la DCI ALISKIREN y una partícula frecuentemente utilizada en relación con los productos de la clase 5, como es el caso del sufijo PRESS. Que esta circunstancia y atendiendo a las particulares características de los productos farmacéuticos, a los cuales se encuentra referido el signo en cuestión, determinan que esta alzada considere que el signo solicitado no cumpla con el requisito de ser en su conjunto suficientemente distintivo ni reúna las condiciones de constituir una combinación particular como para constituirse en una marca.

CONSIDERANDO 16°: Que en el caso que hoy evaluamos el signo solicitado ALISKIPRESS incurre en la prohibición de registrabilidad prevista en el artículo 73 literal f) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial al no cumplir con el requisito de distintividad, condición fundamental para constituirse en un signo distintivo y ser beneficiado de un derecho de exclusiva susceptible de protección.

CONSIDERANDO 17°: Que esta alzada debe precisar que la razón de irregistrabilidad se fundamenta en la carencia de distintividad *per se* del signo solicitado ALISKIPRESS y no en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 73 literal d) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial indicada por la resolución hoy impugnada toda vez que el literal d) de la Ley se refiere a signos constituidos exclusivamente por una denominación que resulte ser genérica.

Resolución No.0023-2015 de fecha 07/05/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca LABORATORIOS AC FARMA bajo expediente No.2012-24108

CONSIDERANDO 10°: Que la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder distinguir un producto o un servicio de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el artículo 74 literal a) antes expuesto nos exige que el signo pendiente de registro no induzca a error o confusión a los consumidores.

(...)

CONSIDERANDO 15: Que para la determinación del riesgo de confusión se debe tener presente la similitud o conexión competitiva existente entre los productos o servicios a distinguir por los signos objeto de análisis. En el presente caso se aprecia que la marca

ASOFARMA y el signo solicitado (...) se encuentran referidos a productos dentro de la clase 5 de la clasificación de Niza, por tanto, será el análisis comparativo de los signos el que determine su concurrencia en el mercado.

CONSIDERANDO 16°: Que el hoy recurrente señala que “los productos comercializados bajo las marcas en pugna, no tienen un contacto directo con el público, a menos que sean indicados por un profesional en la materia, el cual, tiene los conocimientos suficientes para diferenciar los productos que indica en cada caso en concreto”. Que en relación con la argumentación previamente indicada esta alzada debe precisar que en el caso de productos farmacéuticos la tutela de la salud y la vida de las personas exigen una especial atención de la autoridad en el proceso de concesión de los signos distintivos por lo que al realizar la evaluación del riesgo de confusión se debe ser más exhaustivo. Que esta alzada ha establecido que al evaluar productos farmacéuticos se debe considerar que si bien la prescripción por un especialista en el área es la regla idónea en el proceso de comercialización de este tipo de productos, los riesgos de la automedicación son una realidad nacional a ponderar. En tal sentido no es un argumento determinante para vedar el riesgo de confusión el cual en todo caso deberá observar la naturaleza de los productos en cuestión y el examen comparativo de los signos objeto de análisis.

CONSIDERANDO 17°: Que la jurisprudencia comparada sobre la materia expresa que *“Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendo con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”*. PROCESO 91-IP-2007, emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(...)

CONSIDERANDO 22°: Que al realizar el examen comparativo de los signos LABORATORIOS AC FARMA (MIXTA) y ASOFARMA (DENOMINATIVA) en el aspecto gráfico se aprecia que ambos signos están integrados por elementos de uso común, los

cuales no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo debe realizarse atendiendo a una visión de conjunto, de lo antes expuesto se puede evidenciar que el elemento distintivo o preponderante en el signo del hoy recurrente es la denominación “AC” la cual se encuentra contenida en otros signos dentro de la clase 5, los mismos fueron mencionados en el considerando 5 de la presente resolución y además al ser comparada fonéticamente con la partícula “ASO” en el signo del hoy recurrido, al ser pronunciadas emiten un sonido similar, por lo que es criterio de esta alzada que se tratan de signos que resultan ser confundibles fonéticamente, lo que no permite su coexistencia en el mercado sin crear error o confusión en el público consumidor y medios comerciales.

Resolución No.0081-2015 de fecha 28/10/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca FERRACIN bajo expediente No. 2013-30131

CONSIDERANDO 11°: Que esta alzada quiere precisar que en el caso de productos farmacéuticos la tutela de la salud y la vida de las personas exigen una especial atención de la autoridad en el proceso de concesión de los signos distintivos; por lo que al realizar la evaluación del riesgo de confusión se debe ser más exhaustivo. Que esta alzada ha establecido que al evaluar productos farmacéuticos se debe considerar que si bien la prescripción por un especialista en el área, es la regla idónea, en el proceso de comercialización de este tipo de productos, los riesgos de la automedicación son una realidad nacional a ponderar. En tal sentido, conviene indicar que el hecho que un producto farmacéutico tenga funciones terapéuticas distintas no es un argumento determinante para vedar el riesgo de confusión el cual en todo caso deberá observar la naturaleza de los productos en cuestión y el examen comparativo de los signos objeto de análisis.

Resolución No.080-2016 de fecha 10/06/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca ARIMELLA bajo expediente No. 2013-21224

CONSIDERANDO 21°: Que con relaciona al presente caso es cierto que en ambos signos está la partícula ARI, la cual está contenida en varias Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) que tienen como prefijo esa partícula, tales como, ARIMOCLOMOL y ARIPIRAZOLE, lo que implica que no puede concederse dicha partícula con exclusividad a favor de un titular en desmedro de los demás competidores.

CONSIDERANDO 22°: Que en el presente caso al realizar el cotejo de la marca solicitada ARIMELLA y la marca registrada ARIMTINA se puede observar que ambos signos tienen elementos gráficos diferentes, en el aspecto fonético al ser pronunciadas ambas marcas emiten un sonido totalmente diferente, visualmente no se percibe igual, las marcas contienen elementos que la hacen diferenciables con facilidad, ante un consumidor que preste una atención común en su examen. En virtud de lo antes expuesto se pudo verificar que ambos signos pueden coexistir en el mercado sin crear error o confusión en el público consumidor.

Resolución No.086-2016 de fecha 10/06/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca DABATEM bajo expediente No. 2015-6284

CONSIDERANDO 10: Que la parte recurrente argumenta en su recurso, que la marca cuestionada DABATEM está destinada a proteger productos farmacéuticos para tratamientos cardiológicos y relativos a los elementos inmunológicos de la sangre, mientras que la marca registrada BATEN es producto antimicótico relacionada al tratamiento de algunos tipos de hongos, y que por consiguiente están destinadas a la protección de productos imposibles de confundir por el consumidor promedio. No obstante, es preciso señalar que aun cuando el área de aplicación terapéutica sea diferente, los productos protegidos por ambas marcas son productos farmacéuticos, de manera que una posible confusión entre ambas marcas podría devenir en perjuicio no sólo del propietario de la marca afectada sino que además, sería pasible de ocasionar un perjuicio aún mayor en el consumidor que yerre al consumir una marca por otra; así las cosas, en casos como el actual es preciso establecer con mayor rigor el carácter distintivo entre las marcas.

(...)

CONSIDERANDO 15: Que el apelativo BATEN no alude a un principio activo, ni tiene un significado en el lenguaje común ni con relación a los productos que distingue por lo que podría establecerse que es una marca de fantasía. No obstante, es importante recalcar que aun a aquellas marcas que poseen partículas consideradas débiles por aludir a una sustancia, DCI o que utilizan términos que denotan la procedencia u origen del producto, es imprescindible que le añadan elementos distintivos que le permitan diferenciarse, de manera especial cuando se trata de productos amparados en la clase internacional 5, por estar íntimamente ligados con la salud humana.

CONSIDERANDO 16: Que la parte recurrente afirma en su recurso que la partícula BATEN es de uso común, ya que existen otras marcas como EBATENE y REBATEN registradas para proteger productos en la misma clase que contienen dicha partícula. Sin embargo, esta alzada entiende importante señalar que en la base de datos de esta Oficina solo la marca EBATENE posee dicha partícula y está destinada a proteger productos en la clase internacional 5, dado que la marca REBATEN se encuentra vencida desde el año 2002. En ese sentido, el apelativo BATEN no puede ser considerado de uso común, pues en el registro existe solo una marca que contiene dicha partícula en la clase 5, además de la marca oponente.

Resolución No.0020-2018 de fecha 16/03/2018 relativa a la solicitud de registro de la marca VIDAGLIP bajo expediente No. 2016-20314

CONSIDERANDO 9º: Que si bien en el ámbito de los productos farmacéuticos se evidencia la presencia de partículas utilizadas por los productores para referir de manera indirecta a principios activos de los mismos, esta característica no elimina la exigencia de que la marca en su conjunto cumpla con el requisito de distintividad.

(...)

CONSIDERANDO 11º: Que esta alzada considera que es importante observar el uso de estas denominaciones en la composición de las marcas de los productos farmacéuticos, toda vez que una utilización inadecuada en las marcas referidas a este tipo de producto puede acarrear limitaciones en el mercado y la competencia, por lo que la autoridad que evalúa el proceso de concesión del registro de una marca deberá velar por el correcto uso de la misma; pero siempre en estricta observancia del marco normativo sobre Propiedad Industrial vigente.

(...)

CONSIDERANDO 13º: Que conforme a la verificación realizada la DCI VILDAGLIPTINA, es una sustancia que se refiere *“VILDAGLIPTINA: medicamento antidiabético para tratar la diabetes mellitus de tipo 2, cuya acción terapéutica consiste en provocar un incremento de insulina y disminución del glucagón en momentos de hiperglucemia del organismo humano”* (Derivado de la Agencia Europea de Medicamentos). Con relación a esto es importante aclarar que la determinación de una DCI, se utilizan unas reglas de prefijos y sufijos que sirven para ubicar a los principios activos dentro de grupos farmacológicos específicos. Por ello, los nombres completos o fracciones per se de las denominaciones comunes internacionales DCI- no son registrables como marcas, a menos que les sean agregados elementos adicionales y constituyan composiciones únicas que en su conjunto cumpla con el requisito de distintividad.

CONSIDERANDO 14º: Que respecto al alegato de la parte recurrente en la cual indica lo siguiente: *“que tomando en cuenta que (...), es un nombre comercial registrado desde el 1985, el cual otorga la suficiente distintividad a cualquier producto o servicio que quiera lanzar al mercado de la industria farmacéutica”*. En tal sentido es preciso aclarar que no puede atribuirse la distintividad del nombre comercial LABORATORIOS SUED, a la marca solicitada, ya que el examen de registrabilidad se realiza de forma individual respecto al signo que es objeto de evaluación que en este caso es la marca solicitada VIDAGLIP (DENOMINATIVA) clase internacional 5.

b. 4) Fuerza Distintiva de los Signos

b.4.1) Consideraciones sobre Familia de Marcas

Resolución No. 0127-2016 de fecha 09/09/2016 relativo a la acción de nulidad a la acción de nulidad contra la marca LAXIRUE bajo registro No. 166831

CONSIDERANDO 19: Que la parte recurrente alega la existencia de una familia de marcas con relación a los signos CIRUELAX y LAXIRUELA. Que al respecto la doctrina judicial en la materia ha establecido que *“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de*

pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas...". (Proceso N° 97-IP-2002, caso "ALPIN", publicado en la Gaceta Oficial N° 912, del 25 de marzo de 2003). En este orden corresponde indicar que tal y como establece la doctrina citada, para que haya familia de marcas el consumidor deberá necesariamente asociar una expresión o una denominación con un origen empresarial en común, en el presente caso no se ha dado los elementos constitutivo para esta figura por parte del recurrente.

CONSIDERANDO 20°: Que en adición a lo anterior cabe aclarar no se puede tener una familia de marcas basada en expresiones débiles por tener connotaciones descriptivas y los términos LAX y CIRU, son evocativos de laxante y de ciruela y no pueden ser apropiados por un particular.

Resolución No. 0100-2017 de fecha 20/12/2017 relativa a la solicitud de registro de la marca IWATCH bajo expediente No.2013-33925

CONSIDERANDO 20: Que al realizar el examen comparativo de los signos IWATCH y SWATCH, en el aspecto gráfico se aprecia que ambos signos contienen la misma extensión de palabras y en el aspecto fonético al ser pronunciadas ambas marcas emiten un sonido similar. Asimismo es importante aclarar que independientemente de que la marca oponente contenga una palabra en idioma inglés que pudiera resultar ser débil en ese idioma, lo cierto es que a la marca solicitada no le fueron agregados suficientes elementos que le permitan diferenciarse con facilidad. En tal virtud y teniendo en cuenta que las marcas protegen productos relacionados, es criterio de esta alzada que las marcas en conflicto muestran una similitud susceptible de crear confusión y/o asociación por lo que no pueden concurrir en el mercado.

(...)

CONSIDERANDO 23: Que conforme se ha establecido existe un riesgo de asociación con el titular del registro impugnante, lo cual, de acuerdo a la doctrina marcaria, expone al consumidor a tener una falsa suposición de que coincide el origen empresarial de los productos, servicios o actividades comerciales, o sea que el uso del signo indicaría un vínculo entre los productos o servicios o actividades comerciales que distingue y el titular del signo que interfiere. En el presente caso pudiera existir tanto un riesgo de confusión como un riesgo de asociación ante el consumidor medio.

CONSIDERANDO 24: Que la parte recurrida alega que la marca Iwatch forma parte de una familia de marcas propiedad de la entidad APPLE INC., las cuales se encuentran identificadas por poseer el prefijo "i", el cual es el elemento común. En tal tenor es importante aclarar que aun en el caso de que exista una familia de marcas, con independencia de ello debe ser evaluado y evitado el riesgo de confusión y asociación ante

el público consumidor; ya que el hecho de pertenecer a una familia de marcas no implica que pueda semejarse a otra marca previamente registrada, al punto de generar confusión.

CONSIDERANDO 25: Que por las razones anotadas es criterio de esta alzada que la marca IWATCH (DENOMINATIVA) en la clases 9, 10 y 14 podría generar un riesgo de confusión y asociación entre el público consumidor, por lo que la marca en cuestión incurre en violación al artículo 74 literal a) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, por tanto afecta derechos de terceros.

Resolución No. 0036-2020 de fecha 26/02/2020 relativo a la acción de nulidad de la marca MASA RIKA MA bajo registro No. 184299

CONSIDERANDO 22: Que la parte recurrente alega la existencia de una familia de marcas con el término RICA. (...). En este orden corresponde indicar que tal como establece el criterio citado, para que haya familia de marcas el consumidor deberá necesariamente asociar una expresión o una denominación distintiva con un origen empresarial en común, acompañada de otro término distintivo. En el presente caso, a pesar de que la hoy recurrente tiene registrada varias marcas con el término RICA en diferentes clases, éstas están acompañadas de otros términos genéricos o descriptivos, por lo que la marca oponente no posee una familia de marcas; sino que posee una misma marca para diversos productos en lo relacionado a jugos y productos lácteos, por tanto, partiendo de lo indicado, es criterio de esta alzada que en lo relativo a la clase internacional 29 y 30, no hay familia de marcas a favor de (...).

b.5) Percepción del Público Consumidor

Resolución No.0054-2015 de fecha 28/08/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca CLOROSOL (MIXTA) bajo expediente No. 2011-2154

CONSIDERANDO 15: Que el recuerdo y la capacidad de diferenciación que pueda tener el público consumidor está determinado por la naturaleza de los productos o servicios. En tal sentido cobrará relevancia la atención que usualmente exista para la adquisición y contratación de los mismos. En el presente caso los productos objeto de análisis “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparación para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”. los cuales son productos de consumo masivo cuyo consumidor medio no especializado ni acucioso al momento de elegir un producto dentro de esta rama.

Resolución No.0100-2015 de fecha 16/12/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca LION PHARMA bajo expediente No. 2014-11469

CONSIDERANDO 11°: Que el recuerdo y la capacidad de diferenciación que pueda tener el público consumidor está determinado por la naturaleza de los productos, servicios o actividades. En tal sentido cobrará relevancia la atención que usualmente exista para la adquisición y contratación de los mismos.

(...)

CONSIDERANDO 13°: Que esta alzada quiere precisar que en el caso de productos farmacéuticos la tutela de la salud y la vida de las personas exigen una especial atención de la autoridad en el proceso de concesión de los signos distintivos; por lo que al realizar la evaluación del riesgo de confusión se debe ser más exhaustivo. Que esta alzada ha establecido que al evaluar productos farmacéuticos se debe considerar que si bien la prescripción por un especialista en el área, es la regla idónea, en el proceso de comercialización de este tipo de productos, los riesgos de la automedicación son una realidad nacional a ponderar.

i) Acuerdos de Coexistencia

Resolución No.0006-2018 de fecha 09/02/2018 relativa a la solicitud de registro de la marca LOXAX bajo expediente No. 2015-15132

CONSIDERANDO 16: Que la parte recurrida menciona que debe espetarle a la recurrente, que lo primero es que entre LORAX y LORASOL no existe la llamada coexistencia de marcas, pues en nuestra legislación se hace mutis sobre esa figura, y lo segundo, para que tuviera existencia se haría necesario un acuerdo, convenio o contrato entre los propietarios de las marcas donde se consigne las condiciones del manejo de que se pudiera ser efectiva una coexistencia de marcas, al tenor de la mejor usanza administrativa palpable en doctrina y jurisprudencia extranjera sobre la materia. En este sentido, esta alzada tiene a bien indicar que la coexistencia es un hecho fáctico que se verifica cuando dos marcas, aun siendo idénticas o muy parecidas, logran el propósito de evitar la confusión de los productos que ambas distinguen. Es pues aquella circunstancia en la que ambas marcas han probado su carácter distintivo ante el público consumidor. No siempre la coexistencia estará rubricada mediante contrato entre partes como tampoco todo contrato entre partes genera de manera automática coexistencia, ya que tendrá siempre la administración la facultad de rechazar tales acuerdos.

ii) El Artículo 6quinquies del Convenio de París

Resolución No.0106-2016 de fecha 22/07/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca DURITO bajo expediente No.2008-2619

CONSIDERANDO 8: Que la normativa supranacional contiene disposiciones relativas a las marcas que carecen de distintividad, en este orden el Convenio de París para protección de la Propiedad Industrial, en su Artículo 6 quinquies, apartado B, numeral (2) establece que “*sin embargo, podrán ser rehusadas o invalidadas las marcas desprovistas de todo carácter distintivo, o bien compuestas exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio, para designar la especie, la cantidad, la destinación, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de su producción, o que sean usuales en el lenguaje corriente, o las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección es reclamada*”. La norma que se indica no hace otra cosa que facultar a los países miembros de este acuerdo para que exijan el cumplimiento de las condiciones mínimas a los registros marcarios.

CONSIDERANDO 9: Que como ente regulador y administrador de los derechos de Propiedad Industrial, antes de verificar las prohibiciones relativas establecidas en el artículo 74 de la Ley No.20-00, examinar si la solicitud de marca evaluada posee la distintividad necesaria y no incurre en ninguna de las prohibiciones absolutas establecidas en el artículo 73 de esta misma Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

iv) Otras Causales de Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

a) Riesgo de confusión con una marca no registrada pero usada por un tercero con mejor derecho para registrarla (Art. 74 literal b)

Resolución No.0043-2016 de fecha 23/03/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca ZIG-ZAG bajo expediente No. 2009-23988

CONSIDERANDO 16°: Que la Ley No.20-00 en su artículo 94.2) establece que “*2. También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional*”. A estos fines la Ley reconoce el uso de la marca destinada a la exportación y en el caso que nos ocupa la entidad (...), ha demostrado mediante facturas, recibos de envíos, empaques de la marca ZIG-ZAG, imágenes donde se visualiza la elaboración de los empaques de la marca ZIG-ZAG en (...), zona franca ubicada en La Paloma Santiago, Rep. Dom., declaraciones juradas, que la marca ZIG-ZAG clase 34, es producida en el país para fines exportación a los Estados Unidos a través de (...), como licenciataria de (...). Además cabe indicar, que las zonas francas sólo se consideran territorio especial para fines fiscales.

CONSIDERANDO 17°: Que de las pruebas arriba mencionadas, se puede observar que las operaciones efectuadas por (...), en calidad de licenciataria de (...), bajo la modalidad de

exportación de la marca ZIG-ZAG clase 34, en su mayoría son de fechas anteriores a la solicitud No.2009-23988 correspondiente a la marca ZIG-ZAG (DENOMINATIVA) clase internacional 34, solicitada por (...), que data del 09/10/2009, es decir que (...), posee un uso previo sobre dicha denominación.

CONSIDERANDO 18°: Que el artículo 74 b) de la Ley No.20-00 Sobre Propiedad Industrial dispone que “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*”. En el presente caso la solicitud realizada por (...), se encuentra incurso en esta prohibición ya que podría crear error o confusión con la marca ZIG-ZAG previamente producida en el país para exportación por (...), en calidad de licenciataria de (...), ya que se tratan de denominaciones idénticas y para proteger los mismos productos.

(...)

CONSIDERANDO 20°: Que sin perjuicio de lo expuesto esta alzada considera que si la entidad comercial (...), desea un título de exclusiva en la República Dominicana debe someter su marca al correspondiente examen de registrabilidad y acogerse al sistema registral que rige la concesión de derechos en el marco de los procesos estipulados para estos fines por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

v) La Marca Notoriamente Conocida

a) Sobre Declaratoria de Notoriedad

Resolución No. 0065-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca COQUI bajo expediente No. 2011-23159.

CONSIDERANDO 9°: Que en fecha 30 de noviembre del 2009, salió publicado en el periódico “El Nacional” una circular dictada por esta Oficina en donde establecemos que adoptamos como medida, para mejor aplicación de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial que “Quien alegue la notoriedad de una marca deberá demostrarla. Por lo que, la Oficina tomará en cuenta para el reconocimiento de una marca notoriamente conocida, los factores establecidos en la Recomendación Conjunta No.833 de septiembre de 1999 de la Oficina Mundial de Propiedad Industrial (OMPI) y la Asamblea de la Unión de París. Para los efectos de acreditar la notoriedad de la marca podrán emplearse todos los medios de prueba. La Oficina evaluará la pertinencia del reconocimiento de la notoriedad en base a las pruebas depositadas”.

CONSIDERANDO 10°: Que a los fines de una ponderación de notoriedad las partes interesadas deben observar los referentes expresados en la recomendación OMPI en el

artículo 2, apartado [1] de la Recomendación Conjunta Relativa a Las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la OMPI, la cual ha plasmado de manera enunciativa, aunque no limitativa, los factores que podrían ser tenidos en cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida en un país miembro, a saber: *“Factores que deberán considerarse: a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida. b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente: 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca; 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca”*.

Resolución No.0106-2018 de fecha 20/12/2018 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial REPSOL bajo Registro No. 325418

CONSIDERANDO 15: Que adicionalmente respecto a la declaratoria de notoriedad, esta alzada tiene a bien establecer que la misma no constituye un derecho absoluto capaz de bloquear todas las clases de productos y servicios de manera que al ser la notoriedad una condición dinámica que puede variar en el tiempo, esta circunstancia se pondera en atención al caso; por lo que quien pretende beneficiarse de tal condición de marca notoria mantiene la carga de la prueba, de modo que esta alzada evaluará los elementos probatorios aportados en el presente proceso, en aras de garantizar la asignación eficiente del alcance de derechos de exclusividad al salvaguardar el sistema registral y no generar distorsiones en el mercado.

b) Valoración de Pruebas de Notoriedad

*Resolución No.005-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca MARBLE INTERNACIONAL bajo expediente No. 2012-24482*⁵⁰

⁵⁰ Proceso impugnado en sede jurisdiccional.

CONSIDERANDO 11º: Que en fecha 30 de diciembre del 2014, esta alzada solicitó a la entidad comercial (...) , por medio de su representante depositar pruebas que acrediten la condición de notoriedad alegada; en fecha 16 de febrero del 2015, dicha entidad solicitó una prórroga, concediéndole la Oficina 15 días para depositar dichas pruebas y en fecha 02 de marzo del 2015, la entidad comercial (...), depositó los siguientes documentos, los cuales se notificaron a la contraparte en fecha 13 de mayo del 2015, a saber:

- Lanzamiento de promoción de la marca MARLBORO con diferentes día y mes, las mismas no contienen años.
- Promociones de la marca MARLBORO, en la que se hace constar el lugar donde están ubicadas dichas promociones, estas no contienen fechas de cuando fueron realizadas.
- Publicaciones de la marca MARLBORO en diferentes periódicos del país de fechas 01/02/2014, 04/02/2014, 10/02/2014, 14/02/2014, 21/02/2014.
- Copia de una hoja de los Lineamientos para el examen de registrabilidad del Departamento de Signos Distintivos 2011-2012.

CONSIDERANDO 12º: Que al ponderar las pruebas arriba mencionadas, estimamos que si bien no carecen de valor probatorio, lo cierto es que resultan ser insuficientes para acreditar el carácter de notoria, debido a que por sí solas no demuestran la notoriedad de una marca. En cuanto a la hoja que hace mención a los Lineamientos para el examen de registrabilidad de Signos Distintivos 2011-2012, cabe indicar que aunque en el tema de notoriedad se tome como ejemplo una marca, dicha condición debe ser acreditada ante el ente administrativo llegado el caso. Por tanto, no resultan aplicables las disposiciones del artículo 74 (d) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial invocada por la recurrente.

Resolución No.0057-2016 de fecha 12/05/2016 relativa a la acción de nulidad de la marca LAPONTA bajo registro No. 176137

CONSIDERANDO 8: Que es necesario hacer constar que quien alegue la notoriedad de una marca le corresponde la carga de la prueba. En el caso que nos ocupa, los documentos aportados por la parte recurrente fueron:

1. Acto No. 10 de fecha 31 de enero del 2014, donde la Abogada Notario Público (...) en representación de la entidad (...), se traslada a diferentes farmacias para constatar si en las mismas se comercializaba el medicamento denominado PONSTAN.
2. Declaración Jurada emitida por (...), empleada de la IMS HEALTH, la cual certifica los datos de venta del producto PONSTAN, con su debida traducción al idioma español, correspondiente a los años 2002 hasta el 2010.
3. Copias simples de los certificados de registro y/o renovación de la marca PONSTAN en Panamá, Paraguay, Honduras, Portugal, Suiza, República Dominicana, República Checa, Ecuador, Costa Rica, Finlandia, Alemania, Grecia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, ;
4. Listado de países donde la marca PONSTAN se encuentra registrada a nivel internacional;

5. Publicaciones extraídas de la Web donde se muestran las bondades del producto PONSTAN;
6. Certificación de publicidad emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la cual aprueba el uso del material promocional “¿Te Duele? Toma Ponstan” versión Afiche;
7. Certificación de publicidad emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la cual aprueba el uso del material promocional “¿Te Duele? Toma Ponstan” versión Colgante;
8. Certificación de publicidad emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la cual aprueba el uso del material promocional “¿Te Duele? Toma Ponstan” versión Dispensador y Dumme;
9. Certificación de publicidad emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la cual aprueba el uso del material promocional “¿Te Duele? Toma Ponstan” versión Hablador;
10. Certificación de publicidad emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la cual aprueba el uso del material promocional “¿Te Duele? Toma Ponstan” versión Microperforado;
11. Certificación de publicidad emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la cual aprueba el uso del material promocional “¿Te Duele? Toma Ponstan” versión Muppie;
12. Certificación de publicidad emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la cual aprueba el uso del material promocional “¿Te Duele? Toma Ponstan” versión Oreja;
13. Certificación de publicidad emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la cual aprueba el uso del material promocional “¿Te Duele? Toma Ponstan” versión Sticker;
14. Certificación de publicidad emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la cual aprueba el uso del material promocional “¿Te Duele? Toma Ponstan” versión Sticker para Bumper;
15. Certificación de publicidad emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la cual aprueba el uso del material promocional “¿Te Duele? Toma Ponstan” versión Stopper de Pasillo;

(...)

CONSIDERANDO 10: Que en fecha 15 de marzo del 2016 esta oficina le requirió a la parte hoy recurrida “depositar la certificación de volumen total de venta en unidades conforme a la categoría específica de ATC, que pueda indicar la participación en el mercado de la marca PONSTAN” y la misma depositó en fecha 04 de mayo del 2016 una Declaración Jurada emitida por (...) como empleada de la IMS HEALTH, la cual certifica los datos de venta del producto PONSTAN en el mercado nacional correspondientes a los años 2005 hasta el 2015, con su debida traducción al español. Sin embargo, el volumen de venta presentado no nos permite determinar la posición del producto en el mercado conforme a su ATC y menos aún a ponderar la notoriedad de la marca en cuestión.

CONSIDERANDO 11: Que los simples registros en otros países de la marca PONSTAN no son suficientes para declarar la notoriedad de la misma en nuestro país, porque el

reconocimiento a nivel nacional y la prueba en el mercado local es un aspecto fundamental para la declaratoria de notoriedad. Asimismo, es válido indicar que las autorizaciones de publicidad son requisitos de Ley para productos farmacéuticos. Además, con respecto a los actos de declaración jurada presentados por ambas partes es pertinente decir que los mismos son actos de comprobación, no hacen juicio de valor sobre el producto, la cual le corresponde a esta Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ejercerlo. Por lo que las pruebas presentadas no nos permiten constatar que la marca en cuestión cumple con los factores de la declaratoria de notoriedad. En consecuencia no se analizará lo previsto en el artículo No. 74 literal d) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, toda vez que no probó que nos encontremos ante una marca notoriamente conocida. Sin perjuicio a ello esta alzada analizará el presente caso a la luz de lo previsto en el artículo 74 literal a) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Resolución No.0128-2016 de fecha 30/06/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca STAYOFF bajo expediente No. 2015--22369

CONSIDERANDO 11º: Que la parte recurrente con el fin de acreditar el carácter de notoria del signo OFF, depositó los siguientes documentos probatorios a saber:

- Copia de contenido informativo en donde se verifica que la entidad (...), dona unidades de productos para la eliminación del mosquito que produce el zika.
- Copia de Print Screen de la búsqueda en internet del término OFF.
- Copia donde se muestra varios productos de la marca OFF.
- Copia de listado de los premios 2015 Brandspark Most Trusted Award- USA, donde se muestra que la marca OFF, ocupa uno de los lugares.

CONSIDERANDO 12º: Que al ponderar las pruebas arriba mencionadas, estimamos que éstas resultan ser insuficientes para acreditar el carácter de notoria, debido a que por sí solas no demuestran la notoriedad de una marca. Que las pruebas depositadas sólo hacen referencia a informativos y publicidad de la marca OFF, pero no permite de manera definitiva una declaratoria al punto de tener a la marca OFF, el posicionamiento de notoria en la República Dominicana. Por tanto, no resultan aplicables las disposiciones del artículo 74 (d) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial invocada por la recurrente. Que la declaratoria de notoriedad produce la flexibilidad del principio de especialidad y puede socavar el sistema registral respecto del alcance de protección de un signo distintivo, por ello la carga de la prueba del que pretende beneficiarse de una declaratoria de notoriedad debe ser riguroso.

Resolución No.0029-2018 de fecha 13/04/2018 relativa a la acción de nulidad contra la marca 1492 FOURTEEN NINETYTWO bajo registro No. 223270.

CONSIDERANDO 13º: Que en relación a las copias de listado por titular de todos los registros de signos distintivos a nombre de (...), emitido por esta Oficina Nacional de la Propiedad Industrial y en otros países como podemos observar anteriormente, tenemos a bien indicar que dicho listado de registros, es referencial e informativo con relación a los

derechos adquiridos por la entidad (...), y que los diversos registros en otros países por sí solo no es suficiente para demostrar la notoriedad de la marca oponente.

CONSIDERANDO 14º: Que respecto al depósito de impresión fotográfica del uso de artículos promocionales (T-shirt y gorras) utilizados en varios eventos con las denominaciones y signos de (...). Es preciso decir que las impresiones fotográficas carecen de fecha cierta por lo que carecen de valor probatorio para acreditar uso efectivo de un signo.

CONSIDERANDO 15º: Que con respecto a la copia de impresión del portal web (...), relativo a la presentación de varios de los productos registrados y distribuidos por (...), se hace necesario señalar que deben ser desestimados como prueba de notoriedad, debido a que la impresión de la página web en la que aparezca algunas fotos del producto solo refleja que existe una página web correspondiente a este producto, pero no implica en absoluto que se trate de una marca notoria.

Resolución No 0126-2019 de fecha 26/09/2019 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial TRANSDelta bajo registro No. 377000

CONSIDERANDO 13: Que en relación al depósito de la copia de consultas en internet sobre artículos en el cual establece el crecimiento del turismo español, hacia la República Dominicana, en virtud de esta información, tenemos a bien indicar que la misma no contribuyen a acreditar al signo oponente carácter de notoriedad, ya que no tenemos una constancia que certifique que esa información es válida, por tal razón resultan ser insuficientes para tales fines.

CONSIDERANDO 14: Que adicionalmente a los fines de acreditar la notoriedad del signo DELTA, la parte recurrente ha aportado unas ofertas donde se evidencian los precios de los vuelos que brinda esa aerolínea, y sus diferentes productos. Sin embargo, corresponde indicar que dichas ofertas resulta insuficiente para acreditar el carácter de notorio al signo oponente, toda vez que a través del mismo no es posible verificar que los productos protegidos por el mismo poseen una posición y reconocimiento privilegiado en el mercado con respecto a sus análogos que le merezcan una protección superior a la otorgada por sus registros marcarios y por tanto deben ser descartados.

CONSIDERANDO 15: Que de igual manera con relación a las publicaciones de compras de aviones, aperturas de vuelos a destinos diferentes y los aumentos de los vuelos por parte de la aerolínea DELTA, podemos verificar que la misma no son suficientes para tomarlo como referente para una declaratoria de notoriedad de la marca DELTA, pues la misma son publicaciones referentes y que resulta insuficiente para que dicha marca adquiriera una declaratoria de marca notoria.

*Resolución No 0001-2019 de fecha 31/01/2019 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial AXXON bajo registro No. 363352*⁵¹

CONSIDERANDO 39: Que en cuanto a la prueba relativa a actividad publicitaria, corresponde indicar que aun cuando la inversión publicitaria está citada entre uno de los elementos que, adicionalmente a otros, podrían fundamentar la notoriedad de un signo, es preciso que tal inversión se corresponda con la magnitud y frecuencia esperada en una marca notoria, lo cual no se verifica en el presente caso a partir de las pruebas depositadas.

CONSIDERANDO 40: Que del mismo modo las facturas presentadas tampoco demuestran la notoriedad alegada, ya que resultan ser insuficientes para sustentarlas, toda vez que a través de ellas no es posible verificar que los productos y servicios protegidos poseen una posición y reconocimiento privilegiado en el mercado con respecto a sus análogos que les merezca una protección superior a la otorgada por sus registros.

CONSIDERANDO 41: Que en cuanto a los documentos de oposiciones y sentencias de otros países, si bien resultan ser referenciales, corresponde precisar que por igual deben ser depositados los elementos de prueba pertinentes en el territorio nacional ya que el reconocimiento de tal condición avalada en el país donde es alegada.

c) Carga de la prueba

Resolución No.0029-2018 de fecha 13/04/2018 relativa a la acción de nulidad contra la marca 1492 FOURTEEN NINETYTWO bajo registro No. 223270.

CONSIDERANDO 16°: Que por los motivos ya expuestos, luego de hacer revisión de las pruebas aportadas con miras a demostrar la notoriedad de la marca oponente, debemos destacar que por sí solas no demuestran la notoriedad de una marca, toda vez que a través de ellas no es posible verificar que los productos protegidos por el signo oponente poseen una posición y reconocimiento privilegiado en el mercado con respecto a sus productos que les merezca una protección superior a la otorgada por sus registros. En ese sentido, es preciso destacar que son los titulares de las marcas que aleguen poseer el carácter de notoria, quienes deben aportar las pruebas correspondientes de manera que la ONAPI como autoridad competente para el territorio de la República Dominicana pueda hacerlo propio, atendiendo a que no es responsabilidad de esta alzada proveer las pruebas necesarias para la declaración de notoriedad, ni hacer inferencias que prescindan de las pruebas documentales pertinentes que permitan a futuras generaciones conocer las bases sobre las que se fundamentó la decisión. Por tanto, no resultan aplicables las disposiciones

⁵¹ Proceso impugnado en sede jurisdiccional

del artículo 74 (d) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial invocada por la recurrente.

d) Lugar de la Notoriedad

Resolución No.0067-2014 de fecha 03/10/2014 relativa a la solicitud de registro de la marca PIRALGINA bajo expediente No. 2012-28241.

CONSIDERANDO 11°: Que con respecto a la acreditación de la notoriedad, esta alzada ha establecido que «cuando se trata de una marca que se supone que es ‘notoria’ en el sentido estricto de esta figura marcaria, ya que por ser del conocimiento de un sector específico del mercado, resulta ser desconocida para el universo de consumidores y no siempre todos los que alegan tal condición, realmente la poseen; de ahí la importancia de depositar las pruebas suficientes que acrediten la notoriedad alegada(...) la notoriedad debe probarse en el país en donde es alegada». [Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, -ONAPI-Rep. Dom. Res de la Dirección General No.0045-08, pp. 5-6. Publicada en Boletín Oficial de fecha 15-08-08, año 8, Vol.180.p.4). En este orden, con respecto a la notoriedad invocada por el recurrente cabe indicar que los registros en otros países, resulta ser insuficiente para acreditar la notoriedad de una marca a nivel nacional; de modo que para poder reclamar la protección especial derivada de la condición de marca notoria, el titular debe probar que ostenta tal grado de reconocimiento en el territorio de la República Dominicana.

Resolución No.0011-2016 de fecha 29/01/2016 relativa a la acción en reivindicación del derecho al título de protección de la marca BAYAHIBE bajo registro No. 182792.

CONSIDERANDO 15: Que el principio de territorialidad se encuentra implícitamente contenido en el artículo 71.1, 2 de nuestra Ley No.20-00 sobre propiedad Industrial, el cual dispone que “El derecho de uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro.2) Tendrá 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”. En virtud de lo dispuesto en este artículo cabe indicar que al momento en que se solicitó el signo cuestionado, el signo oponente no se encontraba registrado, ni ha demostrado que estuviera en uso en el país o que se trata de un signo notorio en el territorio nacional.

CONSIDERANDO 16: Que el Principio de Territorialidad nos plantea que una marca no es un derecho oponible universalmente, sino que está circunscrita al territorio en el cual se obtiene el derecho ya sea por medio del uso o del registro. De este modo, la notoriedad no está por encima del principio de territorialidad, hecho que la práctica demuestra y tanto la legislación nacional en su artículo 74(d), como el Convenio de París en su artículo 6-Bis, apartado (1) así lo corroboran; de manera que las marcas en sentido general -notorias o no- están sometidas a esta regla, puesto que deben demostrar la notoriedad en el país en el

cual reclaman el reconocimiento de tal condición, en efecto, no están por encima, sino supeditadas a este principio, al igual que las demás marcas; de esta forma aunque una marca sea famosa en uno o varios países, este hecho individualmente considerado, no basta para que le sea reconocida tal condición en otros países.

Resolución No.0098-2016 de fecha 06/07/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca BUGATTI HOTTELS AND RESORTS (mixta) bajo expediente No.2013-31415.

CONSIDERANDO 13: Que luego de hacer revisión de las pruebas desplegadas, esta alzada ha verificado que entre la documentación aportada por la parte recurrente con miras a demostrar la notoriedad de la marca BUGATTI, se encuentran diversas impresiones de páginas de internet en diferentes idiomas con imágenes de automóviles de lujo y especificaciones de los mismos, así como copias de artículos que hablan sobre la marca BUGATTI en el mercado de automóviles de lujo. Adicionalmente, el recurrente aportó una decisión del panel administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI de fecha 30 de septiembre del 2015 donde se establece que BUGATTI es una marca notoria en España. No obstante, al ponderar las pruebas aportadas por la recurrente en ambas fases administrativas, esta alzada estima que si bien no carecen de valor probatorio, lo cierto es que resultan ser insuficientes para acreditar el carácter de notoria en el territorio de la República Dominicana. Que aunque es posible que dicha marca haya obtenido la notoriedad declarada por autoridad competente en otro país, la realidad es que los titulares de la misma deben aportar pruebas suficientes de manera que Onapi como autoridad competente para el territorio de la República Dominicana pueda hacer lo propio, atendiendo a que no es responsabilidad de esta alzada proveer las pruebas necesarias para la declaración de notoriedad ni hacer inferencias que prescindan de las pruebas documentales pertinentes que permitan a futuras generaciones conocer las bases sobre las que se fundamentó la decisión. En virtud de lo anterior, no resultan aplicables las disposiciones del artículo 74 (d) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial invocada por la recurrente.

Resolución No.0106-2018 de fecha 20/12/2018 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial REPSOL bajo Registro No. 325418

CONSIDERANDO 19: Que en cuanto a las pruebas del Anexo F consistente en una copia de un estudio de la marca REPSOL titulado barómetro imagen de empresas BEE- 2006-VI REPSOL IBF, donde según figura la empresa denominada IPSOS, respecto a este estudio, esta alzada pudo verificar que el mismo se refiere a un estudio realizado en otros países tales como España, Argentina, Brasil, Chile entre otros, y esta clase de estudios sólo tienen un carácter referencial, puesto que no nos permite acreditar la notoriedad en el territorio nacional, al igual que los estados de inversión contenidos en el Anexo K. Además, esta alzada ha podido verificar que el Anexo K relativos a listados de inversiones en soportes, “campañas REPSOL IPF en España y Portugal”, cabe resaltar que las inversiones a que se refiere son realizadas en el extranjero, estas pruebas solo tienen un carácter referencial, puesto que no nos permiten acreditar la notoriedad en el territorio nacional.

CONSIDERANDO 20: Que no basta con que el signo en cuestión se encuentre registrado en varios países o que haya sido reconocida como notorio en otros países del extranjero, ya que la notoriedad debe ser probada en el país en el cual se reclame la condición de notoria y para ello es preciso que el titular pruebe que en este territorio constituya un signo que se encuentre por encima de otros que operan en el mismo renglón productivo.

3.1.5 Transferencia de marcas

Resolución No.0003-2017 de fecha 26/01/2017 relativa a la solicitud de registro de la marca ESPONJOSO (MIXTA) bajo expediente No.2013-4198

CONSIDERANDO 10°: Que en el presente caso esta Oficina ha podido percatarse que tal y como se refleja en la verificación realizada en nuestra base de datos y registros, existe el registro No. 183447 de fecha 15 de octubre del 2010 que ampara la marca ESPONJOSO (DENOMINATIVA) clase internacional 30, que fue propiedad del señor (...), quien en fecha 31 de octubre del 2013 transfirió esa marca ESPONJOSO (DENOMINATIVA) a la entidad comercial (...) quien a su vez en fecha 07 de septiembre del 2015 la transfirió al señor (...) quien es el actual titular de esa marca.

CONSIDERANDO 11°: Que de lo anterior se deriva que el presente caso tiene la particularidad de que el solicitante de este registro de marca mixta evaluada ESPONJOSO (MIXTA) clase internacional 30, era titular de la marca denominativa ESPONJOSO (DENOMINATIVA) clase internacional 30 la cual traspasó y hay otro tercero propietario de ese registro y dicho tercero no se ha manifestado en relación a la presente solicitud de marca, sin embargo es obligación de la Onapi, la de garantizar la protección de los derechos de los registros y evitar crear situación de conflictos, así como salvaguardar de error o confusión al público consumidor.

CONSIDERANDO 12°: Que es preciso establecer que esta Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), tiene como atribución la de garantizar la no existencia de confusión en caso de solicitudes de registros, ya que es nuestra obligación realizar una efectiva aplicación del derecho, de modo tal que se pueda garantizar la seguridad jurídica y una adecuada protección a los derechos adquiridos. En el caso actual esta Oficina se encuentra apoderada de una solicitud de registro que está pendiente de decisión, por lo tanto ante todo debe primar la correcta aplicación de las normas que rigen la materia.

CONSIDERANDO 13°: Que el artículo 74, letra a) de la Ley No.20-00 establece que: “No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: a- Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada o en trámite de registro en los términos del Artículo 75 y siguientes, por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios, o

productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue”.

CONSIDERANDO 14°: Que en tal sentido y con independencia de que dicha marca ESPONJOSO (DENOMINATIVA) no forma parte en el presente recurso de apelación, es obligación de esta Oficina garantizar los derechos previamente reconocidos, de modo que las solicitudes de signos no se encuentren incurso en lo establecido en la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, para que la misma no pueda crear error o confusión en el público consumidor con otras marcas registradas.

CONSIDERANDO 15°: Que con relación a lo expuesto en el considerando anterior, es preciso hacer el examen comparativo de la solicitud de registro de marca ESPONJOSO (MIXTA) para la clase internacional 30 y del registro No. 183447 de fecha 15 de octubre del 2010, para la marca ESPONJOSO (DENOMINATIVA) clase internacional 30.

(...)

CONSIDERANDO 23°: Que igualmente al realizar el cotejo marcario se puede apreciar que entre la marca registrada ESPONJOSO (DENOMINATIVA) clase internacional 30 y la solicitud de registro ESPONJOSO (MIXTA) clase internacional 30, ambos signos poseen la misma denominación y amparan productos similares, lo cual se traduce en un riesgo de confusión ante el público consumidor. En base a todo lo expuesto, la marca solicitada incurre en violación de lo dispuesto en el artículo 74, literal a) de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 24°: Que esta Oficina como ente regulador de los derechos de Propiedad Industrial, está llamada a garantizar la protección de estos derechos. En este sentido, de permitirse el registro de la solicitud de la marca ESPONJOSO (MIXTA) clase internacional 30, solicitada por el Sr., estaríamos afectando los derechos previamente reconocidos correspondientes a la marca ESPONJOSO (DENOMINATIVA) clase internacional 30, cuyo titular en la actualidad es (...) así como inducir al público consumidor a error o confusión al poseer ambos signos una misma denominación, de modo que otorgar la marca solicitada ocasionaría una situación de conflicto de derechos y confusión en el mercado, por lo que es criterio de esta Oficina que no correspondería otorgar el registro solicitado.

3.1.6 Procedimiento de Registro

i) La Solicitud de Registro

a) Derecho de Prelación

Resolución No.0004-2017 de fecha 26/01/2017 relativa a la acción de nulidad de la marca EL ARCA bajo Registro No. 170549.

CONSIDERANDO 11: Que en el presente caso se refiere a la alegada afectación de un derecho de tercero amparado en un nombre comercial denominado HOSPITAL VETERINARIO EL ARCA, quien intenta demostrar que su signo ha sido usado con anterioridad al registro de la marca EL ARCA (DENOMINATIVA) clase internacional 35. Es conveniente dejar establecido que para reconocer la existencia de un derecho en base al uso anterior de un signo, este debe cumplir con los requisitos de uso en términos legales; es decir, debe demostrar un uso que además de previo, se haya realizado de manera continua en la cantidad que normalmente corresponde teniendo en cuenta el tipo de producto o actividad comercial de que se trate.

CONSIDERANDO 12: Que los derechos previos avalados sobre la base del uso anterior deben ser demostrados de acuerdo a las estipulaciones del artículo 94 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial al referirse al uso de una marca establece que: *“1) “Se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella 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”*. De la disposición antes transcrita se desprende que para reconocer la existencia de un derecho en base al uso anterior de un signo, éste debe cumplir con los requisitos de uso en términos legales; es decir, debe demostrar un uso que además de previo, se haya realizado de manera continua e ininterrumpida.

CONSIDERANDO 13: Que el signo objeto del presente recurso es una marca y en este orden el artículo 71 numeral 1) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial dice que *“1) El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante registro.2) Tendrá prelación para obtener el registro de una marca la persona que estuviese usando la marca en el país, sin interrupción y de buena fe, desde la fecha más antigua. A esto a efectos, no se tomará en cuenta un uso cuya duración hubiese sido inferior a seis meses. En caso de que una marca no estuviese en uso en el país, tendrá prelación para obtener el registro a la persona que primero presente la solicitud correspondiente. 3) Lo dispuesto en el numeral anterior, será sin perjuicio del derecho de prioridad que pudieran invocar las partes”*.

(...)

CONSIDERANDO 16: Que en cuanto a la acreditación de uso anterior en el comercio del nombre comercial HOSPITAL VETERINARIO EL ARCA, corresponde indicar que las facturas aportadas que tienen fecha posterior a la solicitud de registro de la marca EL

ARCA, es decir, posteriores al 26 de junio del 2008, no son pertinentes para determinar el uso anterior de dicho nombre comercial, por tanto no serán tomadas en consideración en el presente caso; asimismo es importante indicar que las facturas que corresponden a los años anteriores a la solicitud de la marca evaluada, consisten en dos (2) facturas del año 2000, dos (2) facturas del año 2001, una (1) factura del año 2006 y una factura del 06 de agosto del 2008, en este orden es criterio de esta alzada que las mismas resultan ser insuficientes para acreditar un mejor derecho en base al uso anterior que indica tener la parte recurrida. Con respecto a las declaraciones juradas entendemos que en sí mismas son insuficientes para acreditar un mejor derecho en base al uso anterior e ininterrumpido en el comercio en la cantidad y del modo que normalmente corresponde para el tipo de actividad comercial de que se trata, de manera que no avala un mejor derecho en base a un uso anterior frente a una marca registrada.

CONSIDERANDO 17: Que en el presente caso se pudo verificar que la marca EL ARCA (DENOMINATIVA) clase internacional 35 fue solicitada en fecha 26 de junio del 2008 y dicho registro fue concedido en fecha 14 de noviembre del 2008 y el nombre comercial HOSPITAL VETERINARIO EL ARCA fue solicitado en fecha 07 de noviembre del 2008 y dicho registro fue concedido en fecha 14 de noviembre del 2008; por lo que la marca EL ARCA (DENOMINATIVA) clase internacional 35 tiene prelación registral frente al nombre comercial HOSPITAL VETERINARIO EL ARCA, al haberse solicitado dicha marca cuatro (4) meses y doce (12) días antes de la fecha de solicitud del nombre comercial. Por tal motivo no corresponde la anulación de la marca objeto del presente recurso, toda vez que ésta tiene prelación en base a que su solicitud de registro fue primera en el tiempo (...)

Resolución No. 0072-2020 de fecha 15/10/2020 relativa a la solicitud de registro de la marca FAMILIA de fecha 22/11/2013.

CONSIDERANDO 19°: Que en el presente caso resulta pertinente indicar que en virtud del principio de prelación registral sólo pueden ser ponderados para fines del examen comparativo los registros bajo titularidad de PRODUCTOS FAMILIA, S.A. correspondientes a marcas inscritas con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de registro objeto de análisis.

Resolución No.0008-2020 de fecha 24/01/2020 relativa a la solicitud de registro de la marca EL SERRANITO bajo expediente No. 2012-1937

CONSIDERANDO 28°: Que esta alzada estima necesario señalar que con respecto al registro No. 73035 de fecha 15 de julio de 1994, correspondiente a la marca EL SERRANITO Y LOGOTIPO (DENOMINATIVA) en la clase internacional 29, cuyo titular es (...), cancelado por no uso, por medio de la Resolución No. 0000450 de fecha 30 de noviembre de 2009, emitida por el Departamento de Signos Distintivos y confirmada por medio de la Resolución No. 000040 de fecha 8 de julio de 2010; esta última decisión, emitida por la Dirección General, presentaba un carácter de ejecutoriedad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 157.2 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual

dispone que “La resolución del director general agota la vía administrativa y será ejecutoria...”. Por lo que al quedar cancelado el referido registro en la base de datos de esta Oficina, el mismo se encontraba disponible para ser registrado por cualquier persona, incluyendo las partes envueltas en dicho proceso, pero teniendo el impugnante un derecho preferente por un tiempo razonable para ello. Esto era de conocimiento del hoy recurrido, toda vez que el mismo expresa en su escrito de defensa al presente recurso de apelación lo siguiente “la resolución del Director de la ONAPI era ejecutoria, así que yo estaba en todo el derecho de registrar la marca EL SERRANITO...”; Sin embargo, tardó un año y cinco meses para presentar su solicitud, cuando ya la entidad(...), había solicitado el signo oponente (2 meses antes).

CONSIDERANDO 29º: Que en consonancia con lo anterior, al momento de la entidad (...), presentar la solicitud del registro No. 192673, en fecha 07 de octubre de 2011, correspondiente a la marca CERRANITO (DENOMINATIVA) en la clase internacional 29, esta Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, realizó la publicación correspondiente en el periódico El Nacional, para que todo interesado gestara los recursos de lugar; siendo entonces, un deber de la hoy recurrida, vigilar las publicaciones de esta Oficina para una oponibilidad y que incluso, a la fecha, no media ningún recurso sobre este registro que involucre un cuestionamiento al derecho conferido o su validez.

CONSIDERANDO 30º: Que no obstante este caso no referirse a una acción en cancelación en razón de los alegatos alegados por las partes es necesario realizar algunas precisiones en relación con esta acción a saber: a) Todos los titulares de derechos de marcas registradas tiene el deber de realizar una explotación efectiva del mismo pues la asignación de estos tiene una función económica relativa a la identificación y designación de productos o servicios en el mercado que exige sus usos para mantener dicha exclusiva. b) Los terceros que impulsan una acción en cancelación y están interesados en solicitar el registro de una marca deben realizarlo dentro de un tiempo razonable pues el registro de una marca es de naturaleza constitutivo una vez agotado el proceso de registro. Es por ello que el derecho marcario reconoce un derecho preferente al impugnante que logra la cancelación de un registro marcario por no uso, pero teniendo en cuenta que este derecho no será por un tiempo ilimitado, sino por uno razonable; y que una vez obtenida una resolución ejecutoria favorable, el impugnante debe ser diligente en solicitar el signo en tiempo oportuno. c) En todo proceso de registro de un signo distintivos es fundamental para mantener la prelación en el proceso la concurrencia del principio de la buena fe.

CONSIDERANDO 31º: Que el artículo 74, a) de la Ley No.20-00 establece que: *“No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: a- Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada o en trámite de registro en los términos del Artículo 75 y siguientes, por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los*

mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue". En el presente caso es criterio de esta alzada que la marca solicitada EL SERRANITO (DENOMINATIVA) se encuentra incurso en lo dispuesto en este artículo.

Resolución Núm. 00109-2020 de fecha 17/12/2020 relativo a la solicitud de registro de la marca COPPEL (DENOMINATIVA) bajo expediente Núm. 2016-12282 solicitud divisional.

CONSIDERANDO 15: Que resulta importante destacar que uno de los principios que rigen el derecho marcario es la prelación la cual determina el mejor derecho que tiene un solicitante para acceder al registro frente a otras solicitudes de registro para el mismo signo. La fecha de presentación de una solicitud es el punto de referencia para la prelación e incide en la asignación de derechos registrales. Es el punto de quiebre para evaluar los derechos anteriores que pudieran afectar una solicitud de registro así como los derechos de una solicitud en trámite respecto los terceros que con posterioridad se apersonan al registro. La resolución No. RO-1204-2016 no sólo admitió el cambio del signo objeto de una solicitud base en el marco de un pedido de división sino que a un objeto distinto le mantuvo una fecha de presentación de solicitud que no corresponde transgrediendo el ordenamiento jurídico y desnaturalizando el proceso de registro de una solicitud de marca.

a.1) Buena Fe: exigencia para mantener la prelación

Resolución No.0108-2018 de fecha 20/12/2018 relativa a la solicitud de registro de la marca GDH (MIXTA) bajo expediente No. 2014-9697

CONSIDERANDO 11: Que en el artículo 71 de nuestra Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, dispone que *"El derecho de uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro.2) Tendrá 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"*.

CONSIDERANDO 12: Que en el caso actual es preciso destacar que la marca objeto del presente recurso GHD (MIXTA), clase Internacional 11, solicitada por el señor (...) es actualmente una solicitud, por lo que el solicitante lo que tiene hasta ahora es una expectativa de derecho; es decir, no es un derecho consolidado.

(...)

CONSIDERANDO 15: Que en adición a lo anterior, corresponde precisar que el hecho de solicitar un signo que resulta ser idéntico a una marca extranjera en cuanto a

denominación, en cuanto al diseño de la parte figurativa y para proteger productos vinculados directamente a los de esa otra marca, conduce a forjar la convicción de que tal concurrencia de elementos no puede ser producto de la casualidad, quedando de manifiesto la existencia de una intención cuestionable por parte del solicitante.

CONSIDERANDO 16: Que en casos como el actual, cabe precisar que la prelación en cuanto a la presentación de la solicitud de registro a nivel nacional, es válida en la medida de que dicha solicitud haya sido efectuada de buena fe. En el presente caso, es criterio de este plenario que la marca solicitada resulta ser una copia servil de una marca extranjera ya existente y esto no puede considerarse una casualidad, de modo que los elementos que concurren en el presente caso resultan ser suficientes para determinar que se rompe la presunción de buena fe a favor del solicitante.

CONSIDERANDO 17: Que es importante aclarar que tal y como se expone en el considerando anterior, la buena fe impera sobre el principio de territorialidad, no obstante, corresponde al titular internacional de la marca GHD solicitar el registro a nivel nacional de dicho signo, para poder ostentar el derecho marcario en nuestro territorio.

Resolución No.0120-2018 de fecha 20/12/2018 relativo a la solicitud de registro de la marca ROOMS TO GO bajo expediente No. 2014-30255

CONSIDERANDO 12: Que en el caso a evaluar es importante destacar que al ser la marca ROOMS TO GO una marca que protege “muebles” y debido a que en el sector de la mueblería hay vinculación en cuanto al conocimiento que hay en los productos amparados en la citada rama con registros internacionales que datan desde el 1993 en adelante amparando productos en la clase internacional 20, incluyendo un registro en la República Dominicana obtenido en el año 1996, vencido a la fecha, es lógico pensar que es una marca que eventualmente ha podido ser conocida por el sector pertinente de la mueblería en el mercado nacional y en el presente caso se trata de la evaluación de una solicitud de marca que resulta ser idéntica en el aspecto gráfico y fonético a la marca oponente.

CONSIDERANDO 13: Que en el presente caso, según obra en el expediente, la marca ROOMS TO GO, previo a la solicitud de registro por la hoy recurrida, había hecho presencia en periódicos nacionales, tales como copia de artículo de fecha 09/05/2007 del periódico digital DIARIODIGITALRD, titulado “Rooms To Go anuncia alianza con (...)”, donde indica claramente que: “Sobre ROOMS TO GO: Fundado en 1991 en Florida, ROOMS TO GO tiene almacenes en nueve estados y se le conoce como la compañía de muebles que más vende en los Estados Unidos. ROOMS TO GO también opera ROOMS TO KIDS, especializándose en muebles infantiles”. Adicionalmente fue depositado una copia de artículo de fecha 28/03/2013 del periódico digital LISTIN DIARIO, titulado “La ambición rubia está preparada para el verano 2013” cuyo contenido indica claramente que “La actriz colombiana (Sofía Vergara) también anunció hoy que creará una colección para la empresa ROOMS TO GO, que se lanzará a la venta el próximo otoño... “Mi relación con ROOMS TO GO comenzó hace quince años, cuando me mude a los Estados Unidos como una madre soltera y amueble mi apartamento enteramente de su tienda” dijo Vergara”. De

lo que se deriva que la marca en cuestión previo a la solicitud por parte de la hoy recurrida, había aparecido en periódicos nacionales en donde se señalaba que ROOMS TO GO era una marca conocida en el sector de la venta de muebles.

(...)

CONSIDERANDO 15: Que es importante aclarar que tal y como se expone en el considerando anterior, la buena fe impera sobre el principio de territorialidad, no obstante, corresponde al titular internacional de la marca ROOMS TO GO solicitar el registro a nivel nacional de dicho signo, para poder ostentar el derecho marcario en nuestro territorio.

CONSIDERANDO 16: Que en el presente caso la marca ROOMS TO GO ha estado presente en artículos de periódicos de circulación nacional, haciendo mención en los mismos al sector al que está destinada dicha marca, según las pruebas depositadas por la parte recurrente; además pudimos observar que la marca ROOMS TO GO estuvo registrada bajo titularidad de (...)INC., en el país desde el año 1996 hasta el 2006 y posterior a estos hechos la entidad (...), solicitó el registro de la marca ROOMS TO GO para proteger la misma actividad comercial a la que está destinada la marca ROOMS TO GO de la hoy recurrente a nivel internacional, hechos que en su conjunto ameritan que la administración en aras de garantizar en virtud del uso y presencia a nivel internacional, especialmente en los países centroamericanos posee un mejor derecho sobre la misma, ya que de otorgarse la solicitud marcaria ROOMS TO GO por parte de (...), sería inminente el riesgo de asociación de los signos.

CONSIDERANDO 17: Que en el caso estudiado, cabe precisar que la prelación en cuanto a la presentación de la solicitud de registro a nivel nacional, es válida en la medida de que dicha solicitud haya sido efectuada de buena fe. En el presente caso, es criterio de este plenario que coincidir con una marca extranjera en cuanto a denominación y para distinguir los mismos productos relacionados que ya protegía esa marca extranjera, no puede considerarse una casualidad, de modo que resultan ser elementos suficientes para determinar que se rompe la presunción de buena fe a favor del solicitante. En consecuencia, esta alzada procede a acoger el recurso de apelación por vía administrativa interpuesto por la entidad comercial (...) y por vía de consecuencia, revoca la Resolución No.0000230 de fecha 30 de abril de 2015, emitida por el Departamento de Signos Distintivos, por lo que procede la denegación de la solicitud No. 2014-30255, de fecha 21 de octubre de 2014 de marca ROOMS TO GO (DENOMINATIVA), Clase Internacional 20, solicitada por el señor (...).

Resolución No.0001-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca COLCHONES ROMANCES RELAX (MIXTA) bajo expediente No. 2011-17987

CONSIDERANDO 11º: Que la entidad (...) en su escrito señala que ellos tienen prelación en la obtención del registro de la marca COLCHONES ROMANCE RELAX (MIXTA), debido a que el derecho de marcas es territorial, razón por la cual, poco importa que la entidad comercial (...), sea titular de la marca COLCHONES ROMANCE RELAX (MIXTA)

en dos o tres países. Al respecto cabe indicar que de acuerdo a los principios que rigen la Propiedad Industrial la buena fe es una exigencia que se debe observar para la adquisición de un derecho de exclusiva, no obstante regir un sistema registral, atributivo de derechos o declarativo. Por ello debe precisarse que el principio de territorialidad no se aplica *ipso facto* sino que presupone la observancia previa de la buena fe en aquel que desea el reconocimiento de un derecho de exclusiva.

CONSIDERANDO 12°: Que la Ley No.107-13 de Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo establece que *“el principio de buena fe en cuya virtud las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento legal de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes”*. La buena fe es un principio general del Derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. Ella exige una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. Cabe agregar que el reconocimiento de un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo supone su observancia y esto se evidencia en el artículo 92.5 que no admite la concesión de un registro contrario a la buena fe sancionándolo con su invalidez. Por ello cuando la administración evidencia de forma objetiva que se pretende perpetuar un acto de aprovechamiento transgrediendo el principio de buena fe en el proceso de registro de un signo distintivo está facultado para su denegación.

CONSIDERANDO 13°: Que el artículo 71 numeral 1) y 2) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial establece que *“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro. 2) Tendrá prelación para obtener el registro de una marca la persona que estuviese 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 a la persona que primero presente la solicitud correspondiente”*. Esta alzada considera, que la buena fe es un presupuesto fundamental para la adquisición del registro y es un principio que debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar una solicitud de registro de un signo distintivo afectando su transgresión la prelación y el principio de territorialidad.

Resolución No.0052-2018 de fecha 29/06/2018 relativa a la acción de Rein vindicación del derecho al título de protección sobre la solicitud de registro No.2010-26845 de la marca FOUR LOKO.

CONSIDERANDO 27°: Que la parte recurrida invoca el principio de territorialidad y respecto a ello cabe aclarar que este es un principio general del derecho, lo cual incluye el derecho de marcas, no obstante, en casos en que pueda evidenciarse que el nacional no ha obrado de buena fe al solicitar su signo; no resulta aplicable el referido principio, ya que el mismo debe estar acompañado de la buena fe, requisito indispensable para el registro de una marca, contrario a lo que ocurre en el caso de autos, en el que los elementos y circunstancias que lo conforman, reflejan claramente que el solicitante no obró de buena fe, lo cual a su vez lesiona el sano uso del sistema de Propiedad Industrial.

b) Solicitudes Multiclase

Resolución Núm. 00109-2020 de fecha 17/12/2020 relativo a la solicitud de registro de la marca COPPEL (DENOMINATIVA) bajo expediente Núm. 2016-12282 solicitud divisional.

CONSIDERANDO 8: Que las marcas multiclase son un sistema implementado con la Ley No. 20-00 sobre propiedad industrial en la legislación nacional que pretenden facilitar y simplificar el proceso de registro de una marca obteniendo la protección de marca en más de una clase. Sin embargo es de precisar que la evaluación de registrabilidad de este tipo de solicitudes debe realizarse respecto cada una de las clases que ampare al igual que en el sistema monoclasa. A los fines de evaluar una eventual afectación de terceros se deberá ponderar los derechos anteriores de las marcas que se encuentran registradas.

c) Desistimiento de la Solicitud de Registro: Retiro

Resolución No.0020-2017 de fecha 10/04/2017 relativa a la solicitud de registro de la marca KINDERMINS bajo expediente No. 2010-17193

CONSIDERANDO 7: Que, el Art. 28, literal b) de la Ley 107-13 con respecto a las “*Formas de finalización indica que pondrán fin al procedimiento administrativo: a.) La resolución, que debe dar respuesta congruente y razonada a todas las cuestiones planteadas en el mismo. b.) El desistimiento del solicitante, que no comportará pérdida del derecho a reiniciar otro procedimiento dentro los plazos legales. c.) La renuncia al derecho, siempre y cuando se trate de un derecho renunciante. d. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. e.) La declaración de caducidad, por transcurso del tiempo sin realizar alguno de sus trámites esenciales. f.) La celebración de un convenio, acuerdo o pacto, en los casos previstos por las normas sectoriales*”.

CONSIDERANDO 8: Que en atención al artículo anterior es perfectamente posible que un solicitante de un registro marcario pierda el interés en procurar la obtención de un registro sobre una marca, con lo cual evidenciada esta circunstancia y no obstante existir una resolución que concede dicho registro es posible acoger la renuncia y determinar la conclusión y cierre definitivo de la solicitud de registro.

CONSIDERANDO 9: Que la acción inicial que dio origen al presente recurso de apelación se trató de un recurso de oposición interpuesto por la entidad comercial (...), contra la solicitud de registro No. 2010-17193 de fecha 23 de julio del 2010 referente a la marca KINDERMINS (DENOMINATIVA) clase internacional 5, cuyo solicitante es la entidad comercial (...), dicho registro fue concedido mediante la resolución No.0000332 del 29 de junio del 2011, dada por el Departamento de Signos Distintivos.

CONSIDERANDO 10: Que en fecha 11 de agosto del 2011 la entidad comercial (...), interpuso un recurso de apelación contra dicha resolución, no obstante esta alzada ha verificado mediante el estudio del expediente que en fecha 23 de enero del 2017 la entidad, formalizó su pretensión de retirar su solicitud de registro y en consecuencia renuncia a la concesión del registro de marca acogido mediante la resolución No.0000332 del 29 de

junio del 2011, dada por el Departamento de Signos Distintivos. Acreditando ante esta alzada los representantes de (...), que contaban con la calidad para dichos actos. Este hecho determina que al extinguirse la pretensión inicial de procurar un registro marcario, carece de objeto conocer el presente recurso de apelación.

CONSIDERANDO 11: Que en el presente caso debido a las circunstancias ya antes descritas, lo que procede es homologar el pedido de las partes. Por lo que no corresponde el conocimiento a fondo del recurso de apelación interpuesto en fecha en fecha 11 de agosto del 2011 la entidad comercial por carecer de objeto. Asimismo la resolución No.0000332 del 29 de junio del 2011, ante la renuncia al derecho del registro en cuestión, se deja sin efecto y se ordena el cierre administrativo del expediente.

Resolución No.0044-2017 de fecha 22/09/2017 relativa a la solicitud de registro de la marca AQUA ALIRA (MIXTA) bajo expediente No. 2013-15329

CONSIDERANDO 6: Que es preciso establecer que en fecha 07 de septiembre del 2016, el señor (...), en calidad de presidente de la FUNDACION (...), solicita en relación a la marca No. 2013-15329 de fecha 04 de junio del 2013, correspondiente a la marca AQUA ALIRA (MIXTA) en la clase internacional 32, lo siguiente: *“tiene el honor de dejar sin efecto la onda dinámica del agua ALIRA (MIXTA), que aunque reconocemos que la misma no tiene ningún parecido con la marca coca-cola, ya estaremos presentando otra etiqueta sin ninguna onda dinámica”*.

CONSIDERANDO 7: Que en vista de que su solicitud de retiro antes citada, esta Oficina Nacional de la Propiedad Industria, en fecha 18 de abril del 2017, le solicitó a la FUNDACION (...), representado por su presidente el señor (...) que especifique por escrito y con los datos correspondiente al signo si se refiere al retiro o no de la solicitud de la marca AQUA ALIRA (MIXTA). Por lo que en fecha 17 de julio del 2017, la FUNDACION (...), representado por su presidente el señor (...), respondió dicho pedimento en el cual indica lo siguiente: *“Nos dirigimos a ustedes para poner en retiro la solicitud de marca AGUA ALIRA (MIXTA) en la clase internacional 32, la misma fue solicitada por la FUNDACION (...), representado por su presidente el señor (...)”*. En tal sentido cabe indicar que por efecto del retiro de dicha solicitud de marca, la cual era el objeto del presente proceso, no corresponde la evaluación del presente caso, toda vez que el mismo ha quedado sin objeto. Que la pretensión objeto del presente proceso fue retirada, por lo que procede dejar sin efecto la resolución No.0000248 de fecha 16 de junio del 2016, dada por el Departamento de Signos Distintivos.

CONSIDERANDO 8: Que en relación a lo antes dicho corresponde subrayar que lo que motivó el presente recurso de apelación, era la existencia de la solicitud de registro No.2013-15329 de fecha 04 de junio del 2013, la misma que ya no existe por la solicitud de retiro voluntario, interpuesta por la FUNDACION (...), representada por el señor (...), en calidad de presidente. Por lo que no tiene objeto el presente recurso de apelación.

CONSIDERANDO 9: Que en virtud de lo precedentemente expuesto y habiéndose solicitado el retiro voluntario de la solicitud del registro No.2013-15329 de fecha 04 de junio 2013, correspondiente a la marca AQUA ALIRA (MIXTA), cuyo titular es la FUNDACION (...), corresponde indicar que esta alzada no se avocara al conocimiento del mismo al fondo, toda vez que procede el desistimiento del presente recurso de apelación, ya que no tiene objeto, por la inexistencia de la solicitud de la marca.

Resolución No.005-2019 de fecha 8/02/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca DHD POWER CRUISER bajo expediente No. 2014-21743

CONSIDERANDO 8: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece en su artículo 151 que: *“El solicitante puede retirar su solicitud mientras se encuentre en trámite. El retiro de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hubiesen pagado”*.

CONSIDERANDO 9: Que la Ley 107-13 Sobre Derechos y Deberes de las Personas en sus Relaciones con La Administración Pública dispone en su artículo 28, literal b), que *“Podrán poner fin al procedimiento administrativo: El desistimiento del solicitante, que no comportara pérdida del derecho a reiniciar otro procedimiento dentro de los plazos legales”*.

CONSIDERANDO 10: Que la Ley 107-13 Sobre Derechos y Deberes de las Personas en sus Relaciones con La Administración Pública establece en su artículo 46, párrafo I, que *“Los órganos administrativos también podrán rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en los actos, de oficio o a instancia de los interesados, dejando constancia escrita de las rectificaciones efectuadas”*.

CONSIDERANDO 11: Que el señor (...), mediante su apoderada legal, la (...), depositó en fecha 02 de octubre de 2017 la solicitud de retiro voluntario de la solicitud de registro No. 2014-21743 de fecha 30 de julio de 2014, correspondiente a la marca DHD POWER CRUISER (DENOMINATIVA) Clase Internacional 9, solicitándole a esta Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la cancelación voluntaria de la referida solicitud de marca, *“de conformidad con las disposiciones del artículo 97 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial”*. Respecto a este pedimento, esta alzada tiene a bien aclarar que en el presente caso no resultan aplicables las disposiciones del artículo 97 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial invocadas por el solicitante, toda vez que dicho artículo se refiere a la cancelación o limitación del registro a pedido del titular del registro. En cambio, lo que tiene el señor (...) hasta el momento es una expectativa de derecho sobre la marca DHD POWER CRUISER; es decir, que no se trata de un derecho consolidado. En consecuencia, esta alzada entiende oportuno destacar que las disposiciones del artículo 151 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial relativo al retiro de la solicitud citado anteriormente sí resultan aplicables, al tratarse el expediente No. 2014-21743 de fecha 30 de julio de 2014 correspondiente a la marca DHD POWER CRUISER de una solicitud en trámite.

CONSIDERANDO 12: Que cabe resaltar que lo que motivó el recurso de apelación por vía administrativa de fecha 26 de junio de 2015 era la denegación de la solicitud de registro No. 2014-21743 de fecha 30 de julio de 2014, correspondiente a la marca DHD POWER

CRUISER (DENOMINATIVA) Clase Internacional 9, la cual ya no existe en virtud del retiro voluntario del solicitante.

CONSIDERANDO 13: Que tras el retiro de la solicitud de registro No. 2014-21743 de fecha 30 de julio de 2014, correspondiente a la marca DHD POWER CRUISER (DENOMINATIVA) Clase Internacional 9, es criterio de esta alzada que el recurso de apelación por vía administrativa de fecha 26 de junio de 2015 carece de objeto, toda vez que la solicitud de marca que dio origen al referido recurso fue retirada por el solicitante a través de su apoderada legal en cuyo poder de representación confiere entre otras cosas calidad para desistir. En consecuencia, no corresponde analizar derechos de terceros, dado que el solicitante/recurrente desiste su pretensión de continuar con el proceso de registro de la solicitud No. 2014-21743, quedando firme la resolución apelada y dejando sin objeto el recurso de apelación por vía administrativa de fecha 26 de junio de 2015.

e) Procedimiento y Concesión

Resolución No.0071-2015 de fecha 09/10/2015 relativa a la solicitud de registro de marca BUSINESS EXTRA bajo expediente No. 2014-10743

CONSIDERANDO 6: Que el artículo 79 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones que establece lo siguiente: “1) La oficina Nacional de la propiedad industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 73 y 74, inciso a). La oficina podrá examinar, con base en la información a su disposición, si la marca incurre en la prohibición del artículo 74, inciso d) “2) En caso de que la marca estuviese comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, la oficina notificará al solicitante, indicando las objeciones que impiden el registro dándole un plazo de sesenta días para retirar, modificar o limitar su solicitud, o contestar las objeciones planteadas, según corresponda. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese absuelto el trámite o si habiéndolo hecho la oficina estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada por escrito”. El alcance de la interpretación de este artículo responde a una lógica que permita dar facilidades al solicitante de un registro para que pueda subsanar las objeciones que surjan respecto a su solicitud y el plazo de los 60 días, tiene como punto de inicio la primera objeción del Departamento de Signos Distintivos, por lo que a partir de ese momento queda en la valoración discrecional de dicho departamento la denegación definitiva cuando considere que razonablemente se agotaron las oportunidades de subsanación que se le otorgan al solicitante y en este caso hay evidencia de que se le dieron excesivas o amplias oportunidades al solicitante para subsanar las objeciones, sin que se incurriera en ningún tipo de violación a sus derechos.

CONSIDERANDO 7: Que al analizar todas las solicitudes presentadas por la parte recurrente, se verifica que se le concedieron innumerables oportunidades, para que en ese sentido procediera a la subsanación y/o modificación en cada una de las objeciones. Sin embargo, toda su línea de argumentaciones trataba sobre los mismos alegatos.

Resolución No.0014-2016 de fecha 29/01/2016 relativa a la solicitud de registro de marca DERBY bajo expediente No. 2009-9530

CONSIDERANDO 13: Que conforme lo dispone el artículo 80 numeral 3 el acto de concesión definitivo de un derecho sobre una marca bajo el sistema registral imperante en la legislación nacional se consolida con la emisión del certificado de registro el cual es el acto firme que concede al solicitante el reconocimiento de un derecho de exclusiva sobre un signo y cierra la fase del proceso de examen con el consecuente nacimiento de un derecho de propiedad industrial. Por ello, es importante destacar que con anterioridad a este acto de la administración, el solicitante sólo tiene una expectativa de derecho y está sometido al examen y evaluación de su pedido por parte de la administración. Nótese que la ley es clara cuando al referirse al momento de la publicación en el marco del proceso de evaluación se refiere a una solicitud de registro con el fin de que sea de conocimiento e intervención de los terceros, de modo que esa publicación no se refiere a un derecho concedido.

CONSIDERANDO 14: Que al amparo de la ley 20-00 y en virtud del principio de legalidad y juridicidad que rigen los actos de la administración, la ONAPI está facultada a examinar si los signos solicitados cumplen o no la normativa prevista para el reconocimiento de un derecho. Esta facultad en el caso del Departamento de Signos Distintivos se encuentra expedita hasta que no medie la expedición del certificado o título correspondiente que es el acto administrativo que cierra la fase de examen de una solicitud de registro. En tal sentido si la administración en el curso de la fase de examen evidencia un acto contrario a derecho o evidencia un error por parte de la administración que revela la inobservancia de una norma que rige el proceso de concesión de un derecho está llamado a corregirlo y de ser necesario declara la nulidad de todos los actos de trámite practicados a los fines de encausar el proceso como es debido.

CONSIDERANDO 15: Que es prudente aclarar que en relación al alegato de la parte hoy recurrente de que el Director del Departamento de Signos Distintivos amplía indebidamente sus facultades al cancelar o anular marcas de oficio a través de medios y procedimientos distintos a los establecidos en la Ley 20-00, en el presente caso en ningún momento existió la concesión del registro, sino la aprobación de la solicitud en trámite debidamente notificada para ser publicada conforme a lo establecido en el Art. 80 numeral 1 de la ley 20-00 por tanto no se había concedido como acto firme de derecho el otorgamiento del certificado de registro, parte concluyente del proceso de trámite de una solicitud, y el expediente se encontraba aún pendiente y bajo fase de examen.

CONSIDERANDO 16: Cabe recalcar que en el presente caso se trataba de una solicitud en trámite y que la resolución impugnada declarando la invalidez de los actos de trámite practicados por la administración fue debidamente notificada al hoy recurrente, el cual hoy ejerce su derecho a defenderse demostrando que en el presente caso no se puede alegar la violación a los derechos de ninguna de las partes involucradas y menos aún la afectación al derecho de defensa y el debido proceso.

CONSIDERANDO 17: Que conforme se ha indicado la aprobación y publicación de una solicitud de marca constituyen actos de trámite y en tanto no medie la concesión nos encontramos frente a una expectativa de derecho sobre una solicitud de registro.

CONSIDERANDO 18: Que el artículo 73 de la Ley 20-00 al referirse a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo en su literal ñ establece lo siguiente: 1) *No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes: ñ) Que sea contraria a cualquier disposición de esta u otra ley.* En este contexto es prudente aclarar que la administración debe acatar el principio de legalidad y por tanto no debe amparar un acto contrario a derecho.

CONSIDERANDO 19: Que el director de signos distintivos tiene la facultad de conceder o denegar los registros que le son solicitados y más habiéndose percatado de un error cometido en el examen de un signo aún no concedido, como de hecho ocurrió en el caso actual al obviarse la existencia de una solicitud anterior que se encontraba suspendida y que versaba sobre la misma marca.

Resolución No.0104-2016 de fecha 22/07/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca LUX-C bajo expediente No. 2011-15325

CONSIDERANDO 12: Que el artículo 79 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones establece lo siguiente: “2) *En caso de que la marca estuviese comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, la oficina notificara al solicitante, indicando las objeciones que impiden el registro dándole un plazo de sesenta días para retirar, modificar o limitar su solicitud, o contestar las objeciones planteadas, según corresponda. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese absuelto el trámite o si habiéndolo hecho la oficina estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada por escrito*”. El alcance de la interpretación de este artículo responde a una lógica que permita dar facilidades al solicitante de un registro para que pueda subsanar las objeciones que surjan respecto a su solicitud y el plazo de los 60 días, tiene como punto de inicio la primera objeción del Departamento de Signos Distintivos, por lo que a partir de ese momento queda en la valoración discrecional de dicho departamento la denegación definitiva cuando considere que razonablemente se agotaron las oportunidades de subsanación que se le otorgan al solicitante y en este caso hay evidencia de que se le dieron suficientes oportunidades al solicitante sin que se incurriera en ningún tipo de violación a sus derechos.

e.1) Recurso de Oposición

e.1.1) Legitimidad para Interponer el Recurso

Resolución No.0043-2016 de fecha 23/03/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca ZIG-ZAG bajo expediente No. 2009-23988

CONSIDERANDO 11°: Que la parte recurrente en su escrito de apelación señala que “*las pruebas de uso de la marca ZIG-ZAG corresponden a la entidad comercial (...) y no a la hoy recurrida (...), en ese sentido, procedería declarar a la oponente (...) inadmisibile en su recurso de*

oposición por falta de calidad e interés para reclamar el derecho de uso en el país sobre una marca que en realidad se le imputa única y exclusivamente a un tercero”. Que partiendo de lo antes expuesto, esta alzada con carácter preliminar evaluará la calidad o no de la hoy recurrida al momento de interponer el recurso de oposición.

CONSIDERANDO 12°: Que el artículo 80.2 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial establece que *“Cualquier tercero podrá interponer un recurso de oposición contra la solicitud de registro dentro del lazo de cuarenta y cinco (45) días contados desde la publicación del aviso referido en el numeral 1)”*. En este orden cabe aclarar que la solicitud de un signo distintivo es una expectativa de derecho y de la interpretación del artículo 80.2 antes transcrito, podemos observar que el propósito de la legislación nacional al establecer el recurso de oposición, es que cualquier tercero puede interponerlo, sin la necesidad de que éste tenga que probar para su interposición una calidad especial o interés directo.

CONSIDERANDO 13°: Que en adición a lo arriba señalado (...), depositó las siguientes documentaciones que reposan en el expediente, donde pudimos observar que los empaques correspondientes a la marca ZIG-ZAG hacen referencia a la entidad (...) como productora, de igual forma pudimos evidenciar que entre esta entidad y (...), existe un contrato de licencia de uso de la marca ZIG-ZAG clase internacional 34 de fecha 20 de diciembre del 2005 y que dentro de las cláusulas se establece que *“2. Titularidad de las Marcas. El Licenciante declara que es titular o poseedor del derecho al uso de las marcas bajo licencia y que tiene derecho a otorgar la licencia que por el presente se otorga. El licenciatarío se compromete a no realizar ningún acto contrario a dicha titularidad y que tiene derecho a otorgar la licencia que por el presente se otorga. El Licenciatarío se compromete a no realizar ningún acto contrario a dicha titularidad y que el uso de las marcas bajo licencia por parte del licenciatarío redundara en beneficio del licenciante y se realizará en su representación. Igualmente observamos la enmienda realizada al contrato de licencia el cual en su parte in fine dice “que los derechos del licenciatarío se hacen extensivos a nivel mundial”, la declaración jurada de (...), lista de registro de la marca ZIG-ZAG en USA, registro de la marca ZIG-ZAG, entre otros documentos.*

CONSIDERANDO 13°: Que partiendo de lo arriba mencionado se puede evidenciar que la entidad (...), posee calidad e interés para oponerse a la solicitud de la marca ZIG-ZAG (DENOMINATIVA) clase internacional 34, solicitada por (...), por ser la oponente titular de diversos registros a nivel internacional y licenciante de la marca ZIG-ZAG clase internacional 34, por tales motivos se desestima la causal de inadmisibilidad planteada por la hoy recurrente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80.2 y las pruebas aportadas, por lo que procedemos a conocer al fondo dicho proceso.

e.2) División de la Solicitud

Resolución Núm. 00109-2020 de fecha 17/12/2020 relativo a la solicitud de registro de la marca COPPEL (DENOMINATIVA) bajo expediente Núm. 2016-12282 solicitud divisional.

CONSIDERANDO 9: Que el Tratado sobre el Derecho de marcas (TLT) en su artículo 7, numeral 1 sobre División de la solicitud, indica que : *“a) Toda solicitud que enumere varios productos y/o servicios (denominada en adelante «solicitud inicial») podrá, i) por lo menos hasta la decisión de la Oficina sobre el registro de la marca, ii) durante cualquier procedimiento de oposición contra la decisión de la Oficina de registrar la marca, iii) durante cualquier procedimiento de apelación contra la decisión relativa al registro de la marca, ser dividida por el solicitante o a petición suya en dos o más solicitudes (denominadas en adelante «solicitudes fraccionarias»), distribuyendo entre estas últimas los productos y/o servicios enumerados en la solicitud inicial. Las solicitudes fraccionarias conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere. b) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado a), cualquier Parte Contratante tendrá libertad para establecer requisitos para la división de una solicitud, incluyendo el pago de tasas”.*

CONSIDERANDO 10: Que la Ley 20-00 y sus modificaciones en los artículos 75, 76 y 77 sobre el Procedimiento de registro indica que: *“Artículo 75.- 1) El solicitante de un registro podrá ser una persona física o una persona jurídica. 2) La solicitud será presentada a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial e incluirá lo siguiente: a) Nombre y domicilio del solicitante; b) Nombre y domicilio del representante en el país, cuando el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país; c) La denominación de la marca cuyo registro se solicita, cuando se trate de una marca nominativa; reproducciones de la marca cuando se trate de marcas denominativas, estilizadas, con forma, tipo o color particulares, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; d) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea proteger la marca, agrupados por clases, conforme a la clasificación internacional de productos y servicios vigente, con indicación del número de cada clase; e) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los Artículos 73 y 74, cuando fuese pertinente; f) La firma del solicitante o de su representante debidamente apoderado, cuando lo hubiera; y g) El comprobante de pago de la tasa establecida. Artículo 76.- Fecha de presentación de la solicitud 1) Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial siempre que contuviera al menos los siguientes elementos: a) Una indicación de que se solicita el registro de una marca; b) La identificación del solicitante; c) La denominación de la marca cuyo registro se solicita, o reproducciones de la misma cuando se trate de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color. En el caso de las marcas sonoras o olfativas se deberá presentar la reproducción gráfica correspondiente; y d) 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. 2) Si la solicitud se presentara omitiendo alguno de los elementos indicados en el numeral anterior, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que subsane la omisión. Mientras no se subsane la omisión la solicitud se considerará como no presentada. Artículo 77.- División de la solicitud. 1) El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división si ella implicara una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial, pero se podrá reducir o limitar esa lista. 2)*

Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando correspondiera. A partir de la división, cada solicitud fraccionaria será independiente. La publicación de la solicitud efectuada antes de hacerse la división, surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria.”

CONSIDERANDO 11: Que el artículo 79 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial y su modificación establece lo siguiente: “1) La oficina Nacional de la propiedad industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 73 y 74, inciso a). La oficina podrá examinar, con base en la informaciones a su disposición, si la marca incurre en la prohibición del artículo 74, inciso d) “2) En caso de que la marca estuviese comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, la oficina notificara al solicitante, indicando las objeciones que impiden el registro dándole un plazo de sesenta días para retirar, modificar o limitar su solicitud, o contestar las objeciones planteadas, según corresponda. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese absuelto el trámite o si habiéndolo hecho la oficina estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegara el registro mediante resolución fundamentada por escrito”. El alcance de la interpretación de este último artículo responde a una lógica que permita dar facilidades al solicitante de un registro para que pueda subsanar las objeciones que surjan respecto a su solicitud por lo que la denegación definitiva surge cuando la Dirección de Signos Distintivos considere que no se han subsanado las razones que motivan la objeción.

CONSIDERANDO 12: Que el Reglamento de Aplicación de la Ley 20-00 en el artículo 44 indica que “La división de la solicitud prevista en el Artículo 77 de la Ley No. 20-00, se efectuará mediante comunicación escrita a la autoridad, anexando copia de la solicitud original, siempre que a la misma se haya asignado fecha de presentación. La o las solicitudes resultantes serán independientes y tendrán su propia numeración.”

CONSIDERANDO 13: Que tomando en consideración los artículos antes referidos, importante es aclarar que al tratarse de una solicitud divisional o solicitud fraccionaria, no corresponde en el marco de su proceso afectar el objeto de protección de la solicitud fraccionaria y en consecuencia no se puede admitir la variación del signo distintivo inicialmente solicitado. La Legislación nacional y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) son claros y únicamente permiten que en una solicitud fraccionaria se limite o reduzcan los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. Este hecho determina que se conserve la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando correspondiera.

CONSIDERANDO 14: Que en el presente caso al solicitante cambiar el objeto de protección inicialmente solicitado constituido por la denominación COPPEL a LOJAS COPPEL en la solicitud fraccionaría transgredió la lógica de la solicitud divisional y en consecuencia no correspondía que la Dirección de Signos Distintivos evaluara la solicitud fraccionaria con un signo distinto a la solicitud inicial. Este hecho quedo evidenciado en la

resolución No. RO-1204-2016, la carta de fecha 5 de abril de 2016 remitida por (...) y la respuesta a objeción de fecha 06 de abril de 2016 cuando indica: “*procedimos a solicitar la división y modificar de la solicitud (ANEXO B)*⁵² agregando el elemento denominativo LOJAS al signo solicitado con el fin de diferenciarlo del registro anterior PRESTIGE COPEL CARD. Esta alzada considera que en el presente caso al modificar el signo distintivo inicialmente solicitado se desnaturalizó lo que implica una solicitud divisional o fraccionaria evidenciándose una transgresión al proceso de registro en particular el artículo 7 numeral 1 del Tratado sobre el Derecho de marcas (TLT), los artículos 75, 76 y 77 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial y el artículo 44 del Reglamento de Aplicación de la Ley, en consecuencia el solicitante con su proceder no superó las razones que motivaron la objeción emitida por la Dirección de Signos Distintivos y notificada a la entidad comercial (...) en fecha 11 de febrero de 2016 en el marco del proceso bajo expediente 2016-2209.

CONSIDERANDO 15: Que resulta importante destacar que uno de los principios que rigen el derecho marcario es la prelación la cual determina el mejor derecho que tiene un solicitante para acceder al registro frente a otras solicitudes de registro para el mismo signo. La fecha de presentación de una solicitud es el punto de referencia para la prelación e incide en la asignación de derechos registrales. Es el punto de quiebre para evaluar los derechos anteriores que pudieran afectar una solicitud de registro así como los derechos de una solicitud en trámite respecto los terceros que con posterioridad se apersonan al registro. La resolución No. RO-1204-2016 no sólo admitió el cambio del signo objeto de una solicitud base en el marco de un pedido de división sino que a un objeto distinto le mantuvo una fecha de presentación de solicitud que no corresponde transgrediendo el ordenamiento jurídico y desnaturalizando el proceso de registro de una solicitud de marca.

(...)

CONSIDERANDO 17: Que con independencia de lo antes indicado debemos expresar que añadir en fecha 5 de abril del 2016 la denominación LOJAS al signo inicialmente solicitado COPPEL (DENOMINATIVA) por el solicitante (...) no contribuye a superar el riesgo de confusión pues conforme el considerando 5 de la presente resolución existen registros previos a saber: No. 366332 y el No. 222655 con derechos preferentes sobre el distintivo COPEL para distinguir actividades y servicios idénticos al que se pretende proteger con la solicitud bajo expediente 2016-12282 evidenciándose que aún habiendo modificado el

⁵²El anexo B del escrito citado corresponde a una copia de la comunicación de fecha 5 de abril de 2016 en virtud del cual se solicita la división de la solicitud de registro de marca COPPEL tramitada bajo expediente No. 2016-2209.

signo inicialmente solicitado en el presente caso se incurre en la prohibición dispuesta en el artículo 74 literal a) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 18: Que respecto al alegato de la parte recurrente referente al término LOJAS, en este sentido corresponde indicar que si bien es cierto que es una parte agregada a la marca, este elemento no es suficiente para descartar la existencia de riesgo de asociación entre los signos evaluados, dado que al tratarse de servicios y actividades vinculados los que protegen los registros antes citados resulta razonable que el consumidor medio asocie la fuente empresarial.

CONSIDERANDO 19: Que por todo lo anterior expuesto, esta alzada ha podido determinar que no procede la concesión del signo LOJAS COPPEL (DENOMINATIVA) por contravenir el artículo 7 numeral 1 del Tratado Sobre Derechos de Marcas (TLT), los artículos 75, 76 y 77 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial y el artículo 44 del Reglamento de Aplicación de la Ley.

3.1.7 Nacimiento del Derecho de Marca

Resolución No.0020-2015 de fecha 17/04/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca SANTA HELENA bajo expediente No. 2009-12964

CONSIDERANDO 15: Que nuestra legislación es clara al establecer que cuando una marca no está registrada en este país, tendrá derecho al registro la persona que primero presente la solicitud correspondiente luego de cumplido con las exigencias que prevé la Ley de la materia.

CONSIDERANDO 16: Que la legislación dominicana en materia de Propiedad Intelectual se rige por el principio de territorialidad y en este sentido, es preciso citar el criterio del catedrático Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba *“De igual forma que el tiempo, el espacio también es un limitante natural de la marca. Una marca no es un derecho oponible universalmente, no es un derecho que podemos hacer valer tan fácilmente ‘erga omnes’ en cualquier lugar del mundo. Al ser un elemento substancial de la marca el público, y siendo el público un sujeto pasivo que se asienta en un territorio, los efectos jurídicos que emanan de una marca -registra o no- siempre se circunscribirán a un territorio determinado. Esta regla aplica tanto a las marcas comunes, como a las notorias o de alto renombre”*. [Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba. "Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea" *Leggio*. 2003.] En consecuencia en el caso que nos compete el solicitante de la marca SANTA HELENA clase internacional 29, no posee un registro en el territorio nacional, ni ha depositado elementos que comprueben un uso anterior en territorio dominicano.

CONSIDERANDO 17: Que en relación al alegato de la parte recurrente en relación a registro obtenido en Brasil cabe aclarar que el principio de territorialidad nos plantea que una marca no es un derecho oponible universalmente, sino que está circunscrita al territorio en el cual se obtiene el derecho ya sea por medio del uso o del registro, por lo tanto no procede el pedimento formulado por el recurrente en lo relativo a la reivindicación de los derechos conferidos en Brasil en virtud del principio de territorialidad.

CONSIDERANDO 18: Que el Convenio de París contiene disposiciones referidas al derecho de prioridad que tienen las marcas para registrarse en cada uno de los países que conforman el acuerdo, de este modo en el artículo (4) apartado (A) numeral (1) del citado convenio nos encontramos con regulaciones de carácter supranacional que establecen que *“Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente”*. Más adelante el apartado (C) del mismo artículo especifica que *“Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio”*. De la directriz planteada en este artículo se interpreta que los derechos concedidos en cada uno de los países que suscriben estos convenios, otorgan protección en el país en donde se concede el derecho.

CONSIDERANDO 19: Que relativo a la adquisición del derecho sobre la marca, nuestro sistema es un sistema mixto ya que según lo que establece el Artículo 71 numeral 1 de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial *“el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro.”*; es ahí donde esta alzada considera que este sistema de registro atributivo es aplicado, es decir, que el registro reviste un carácter constitutivo del derecho sobre la marca. Asimismo, es positivo destacar que en el referido artículo en su numeral 2 expresa que *“tendrá 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 un uso en el país, tendrá prelación para obtener el registro a la persona que primero presente la solicitud.”* Teniendo en cuenta lo antes expuesto sobre nuestro sistema de adquisición del derecho sobre la marcas es conveniente aclarar, que nuestro sistema no es un sistema rigurosamente constitutivo de derecho, puesto que nuestra legislación de manera EXCEPCIONAL, reconoce ciertos efectos legales que emanan del uso anterior y continuo en el territorio nacional de un signo determinado, de modo que el nuestro es un sistema mixto. En el presente caso la parte recurrente no acreditó un uso anterior que le confiera un derecho de prelación o preferente en relación a la marca SANTA ELENA cuyo titular es (...).

CONSIDERANDO 20: Que conforme a lo antes expuesto, tal como se establece en la resolución *a quo* y las pruebas evaluadas consideramos que no se ha demostrado un uso anterior, ni notoriedad de la marca recurrente en este país, por tanto en este sentido se impone el carácter territorial de los derechos de Propiedad Industrial.

3.1.8 Renovación del Registro de Marca

Resolución No.0052-2014 de fecha 08/08/2014 relativa a la acción de nulidad de la marca GREEN MOUNTAIN bajo Registro No. 59782

CONSIDERANDO 8: Que conforme al principio de la temporalidad, el tiempo -al igual que el espacio- constituye un elemento que condiciona y limita el registro marcario, ya que la marca no es un derecho *ab etern*, sino que tiene un tiempo de vigencia registral y su duración depende tanto de las leyes de cada país, como del interés del titular el cual se pone de manifiesto por medio de la renovación del registro. La legislación dominicana en sus artículos 81, 82, 83 regula lo concerniente a la duración del registro y el proceso de renovación, al tenor contempla un plazo de 10 años para los registros marcarios y luego de transcurrido este tiempo, el titular deberá realizar los trámites para renovar su derecho, contando para esto con un plazo de 6 meses antes de vencerse y 6 meses después de vencido el registro, de no hacerse la renovación en el plazo previsto, el registro se considera caduco.

CONSIDERANDO 9: Que como establece la Ley No.20-00 en su artículo 83 sobre procedimiento de renovación del registro “*La renovación de un registro se efectuará mediante el simple pago de la tasa de renovación, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de vencimiento del período precedente. La renovación también podrá hacerse dentro de un plazo de gracia de seis meses contados desde la fecha de vencimiento del registro.*”, y en el caso que nos ocupa la entidad (...), no depositó la solicitud de renovación del registro No. 59782 de fecha 15 de noviembre del 1993 correspondiente a la marca GREEN MOUNTAIN, de acuerdo a lo previsto por la Ley No. 20-00 en el numeral 1 de su artículo 83, por lo cual ha perdido el derecho que tenía sobre dicho registro.

CONSIDERANDO 10: 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*”. Es prudente dejar constancia de que, al momento de la interposición del presente recurso de apelación el registro objeto de controversia se encontraba vencido e incurso en el periodo

de gracia para su renovación, plazo que la entidad (...) no usó, lo que dio lugar a que el registro en cuestión deviniera en caduco.

Resolución No.0061-2019 de fecha 27/06/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca PARAMIX bajo expediente No. 2013-4183

CONSIDERANDO 10º: Que el artículo 81 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que: “El registro de una marca vence a los diez años, contados desde la fecha de concesión del registro”. De igual forma, la normativa dispone en su artículo 83 numeral 1 que: “La solicitud de renovación de un registro deberá estar acompañada de una declaración jurada, donde conste la frecuencia y la forma del uso de la marca, así como de las evidencias de uso que determine el reglamento. La renovación, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de vencimiento del periodo precedente. La renovación también podrá hacerse dentro 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 este sentido, como bien fue presentado en el quinto considerando de la presente resolución, existió el registro No. 120347 de fecha 15 de mayo del 2001, correspondiente a la marca PARAMIX, clase internacional 5, a favor de (...), el cual venció en fecha 15 de mayo de 2011 y no fue renovado.

CONSIDERANDO 11º: Que en función de lo anterior y con respecto a los alegatos presentados por el recurrente sobre la coexistencia registral de los signos en pugna, es criterio de esta alzada que la existencia en el registro no equivale a coexistencia en el mercado. Además, al momento de que uno de los titulares no renovara su registro y habiendo vencido los plazos que la ley concede para ello, la coexistencia registral cesó. Asimismo, que el hecho de que al momento del primer registro de PARAMIX, no se haya producido oposición alguna, siendo expedido el registro, no es óbice para que los argumentos que válidamente esgrime el oponente sean debidamente analizados por esta alzada. De lo anterior se desprende que el registro PARAMIX debe ser examinado como nuevo por el departamento de Signos Distintivos, usando para ello la normativa aplicable y concediendo los plazos de oposición que la ley confiere. Por consiguiente, en el curso de dicho plazo, se presentó un recurso de oposición, seguido de su apelación, que esta sala conoce, por lo que se procederá a comparar los signos conforme a la normativa que rige la materia.

3.1.9 Uso Obligatorio de la Marca

i) Cancelación de la Marca por No Uso

Resolución No.0066-2014 de fecha 03/10/2014 relativa a la acción en cancelación de la marca ARAPRID bajo registro No.145508.

CONSIDERANDO 10º: Que el sistema jurídico nacional imperante en materia de derecho de marcas tiene como premisa la asignación de un derecho por medio del registro, el cual

exige el uso efectivo del mismo. Por ello cuando el signo no está siendo usado en el comercio, la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial bajo su artículo 93 contempla que cualquier tercero formule una petición de cancelación por no uso y ponga en preaviso al Estado, al tiempo que crea una vía para que el titular afectado demuestre que su marca está siendo usada o que ha tenido razones atendibles para la falta de uso. Cabe subrayar que bajo esta figura sólo se analiza el cumplimiento o no del requisito legal del uso de un determinado signo, puesto que la validez de un registro *per se*, habrá de ser evaluada bajo una acción en nulidad de ser el caso.

Resolución No. 0085-2016 de fecha 10/06/2016 relativo a la acción en cancelación de la marca RON BAVARO bajo registro No. 184094.

CONSIDERANDO 13: Que conforme al marco legal antes señalado, los aspectos a ser evaluados en una acción en cancelación por no uso, son en primer orden las pruebas de uso efectivo y como supuestos de excepción los actos ya realizados que evidencien el uso inminente del signo o las razones atendibles para la falta de uso

CONSIDERANDO 14: Que la finalidad del uso obligatorio de la marca tiene por objeto contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores y justifica la asignación de un derecho de exclusividad sobre la misma por su función en el mercado.

Resolución No.0016-2019 de fecha 15/03/2019 relativa a la acción en cancelación de la marca EXXON Registro No.27281

CONSIDERANDO 26: Que conforme al marco legal antes señalado, los aspectos a ser evaluados en una acción en cancelación por no uso, son en primer orden las pruebas de uso efectivo y como supuestos de excepción los actos ya realizados que evidencien el uso inminente del signo o las razones atendibles para la falta de uso. De manera que argumentos como el riesgo de confusión, notoriedad y la mala fe alegada por el recurrente, no es pertinente que sea evaluado en el presente caso.

CONSIDERANDO 27: Que en la legislación nacional, la acción en cancelación por no uso se encuentra establecida en el artículo 93 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial el cual dispone que “A pedido de cualquier persona interesada, La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en el país durante un periodo ininterrumpido de tres (3) años precedentes a la fecha que se inicie la acción en cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos tres años, contados desde la fecha del registro de la marca. No se cancelará el registro cuando existieran motivos justificados para la falta de uso”. En atención a lo previsto en este artículo cabe subrayar que a los fines de un titular cumplir con el requisito legal del uso de una marca, en el marco de una acción en

cancelación por no uso, es preciso que las pruebas presentadas, posean una fecha que permita verificar que en efecto corresponden al período de evaluación, que son los tres años anteriores a la acción inicial, de modo que en el caso actual primera instancia administrativa hizo lo correcto al descartar las pruebas de uso carentes de fecha que permitieran de algún modo constatar que se trata de un uso realizado en el periodo de evaluación correspondiente.

CONSIDERANDO 28: Que el artículo 94.1,2 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial al referirse al uso de una marca establece que: *“1) Se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella 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) también constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.* De ello deriva que, las pruebas aportadas deben estar referidas al uso en el mercado nacional, tal y como lo consigna este artículo. Igualmente el uso debe ser probado en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, según el producto de que se trate, siendo válidas las pruebas que reflejen el uso realizado desde el territorio nacional para fines de exportación.

CONSIDERANDO 29: Que en el caso actual las pruebas deben estar referidas a los productos consistentes en *“aceites, esencias, grasas no comestibles, petróleo.”* que son los que ampara el registro el registro No.27281 de fecha 6 de enero de 1978 objeto de este recurso.

CONSIDERANDO 30: Que en el caso actual, si bien fueron aportados elementos probatorios en la reconsideración, lo cierto es que la publicidad a la que se refiere el recurrente tales como imágenes de los productos, estaciones de combustibles, las fotos de camiones, entre otros, no tienen fecha ni zona geográfica que permita acreditar uso en el territorio nacional. En cuanto a las facturas, no se visualiza el monto de las mismas que permitan reflejar volumen y en algunos casos tampoco figura el producto cubierto por la marca y en el caso de las facturas que figura el producto VARSOL que se considera como un derivado del petróleo, no se visualizan montos que reflejen el volumen y la cantidad esperados para este tipo de productos. En cuanto a los registros internacionales los mismos no resultan pertinentes por no ser objeto de evaluación en casos de esta naturaleza.

a) Acción a Pedido de Parte

Resolución No. 0060-2017 de fecha 13/10/2017 relativa a la acción en cancelación de la marca BRAI bajo registro No. 200115

CONSIDERANDO 12: Que la parte recurrente expresa que la contraparte no ha manifestado el interés para interponer la acción en cancelación por no uso que la condujo a formalizar su solicitud, en razón que la misma operó a petición pura y simple de un tercero que no ha demostrado interés, lo que ha causado la cancelación de su registro. En este sentido, esta alzada tiene a bien aclarar que no se requiere una calidad especial para interponer una acción en cancelación y poner en preaviso al Estado sobre el no uso de una marca. En consonancia con lo anterior, resulta importante señalar que cualquier persona interesada tiene el derecho a interponer una acción en cancelación por no uso si lo entiende pertinente, de conformidad con lo establecido con el artículo 93 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial

b) Uso Real y Efectivo

Resolución No. 0085-2016 de fecha 10/06/2016 relativo a la acción en cancelación de la marca RON BAVARO bajo registro No. 184094.

CONSIDERANDO 17: Que la parte recurrida ha incluido en su fardo de pruebas una etiqueta de RON BAVARO AÑEJO y un reverso de etiqueta con código de barra de la marca RON BAVARO conteniendo advertencia de los efectos del consumo de alcohol en idioma inglés. En adición a esto, depositó una lista de establecimientos comerciales donde (...), indica que está colocado el producto para su comercialización. Sin embargo, es preciso destacar que la antes citada lista representa una simple afirmación por parte del recurrido, la cual no fue avalada con los elementos probatorios correspondientes. Adicionalmente, en lo que respecta a la etiqueta y reverso antes mencionados, es criterio de esta alzada que dichas pruebas resultan ser débiles para acreditar el uso efectivo de la marca, pues no demuestran que los productos que protege se encuentren disponibles en el comercio.

Resolución No.0031-2016 de fecha 04/03/2016 relativa a la acción en cancelación de la marca VICTUS bajo registro No. 166721.

CONSIDERANDO 15º: Que en relación a las facturas depositadas en primer grado, podemos percatarnos que el objeto del mismo es evidenciar el uso de la marca VICTUS, pero no menos es cierto es que las mismas hace referencia a (...), que es la titular de la marca VICTUS y al sitio web WWW. VICTUS.COM como empresa emisora y que en el contenido de la facturas hace mención de distintas marcas de productos, no a VICTUS como marca de productos, tampoco podemos tomar en cuenta las fotos presentadas en apelación, pues también se refiere a otra marcas distintas a la marca VICTUS y la misma no tiene fecha de comercialización. Por lo que no se demuestra una vinculación exacta y precisa de la marca VICTUS en los productos que se pretende comercializar.

CONSIDERANDO 16°: Que la asignación eficiente de un derecho de exclusiva sobre una marca, demanda para su mantenimiento y preservación en el registro, que su titular realice un uso efectivo del mismo en el mercado. Por lo que es criterio de esta alzada a que no procede a variar el pronunciamiento emitido por Signos Distintivos y confirmar las pretensiones de la parte recurrida, en virtud de que no fueron aportadas las pruebas pertinentes que demuestre un uso real y efectivo de la marca VICTUS (DENOMINATIVA) clase internacional 5 y 10.

c) Uso Vinculado al Producto o Servicio

Resolución No. 003-2020 de fecha 24/01/2020 relativo a la acción en cancelación parcial de la marca XETIVA bajo registro No. 155833

CONSIDERANDO 22°: Que dentro de la gama de productos que protege la clase internacional 5, el registro evaluado consigna que su alcance de protección es «*productos farmacéuticos*» exclusivamente y al haber avalado el uso de un producto farmacéutico como sería un producto oftalmológico, esto permite inferir que el titular del registro ha cumplido con el requisito legal de uso exigido por la legislación nacional y que fue amparado por su registro al momento de su concesión.

CONSIDERANDO 23°: Que una vez aclarado lo anterior, es oportuno precisar que en el caso de productos farmacéuticos, al evaluar el uso en el marco de una cancelación por no uso, si el titular prueba el uso de su marca para un producto farmacéutico, se cumple con el requisito de acreditar el uso dentro del renglón «*productos farmacéuticos*» y no se debe limitar a una aplicación terapéutica o exigir prueba de uso para todas las categorías ATC⁵³. Más aún, destacamos que ante la presencia de producto farmacéutico y dado su relación directa con la salud humana es necesario que se observe la naturaleza y delicadeza de este tipo de productos. Que en atención a ello es pertinente recordar que esta alzada al referirse al alcance de derechos de exclusiva de este tipo de productos ha establecido que a los fines de evitar el riesgo de confusión resulta inadecuado establecer distinciones en razón de las aplicaciones terapéuticas o categorías ATC.

CONSIDERANDO 24°: Que esta alzada entiende oportuno precisar que si bien es cierto que en las facturas aportadas por la parte recurrente se evidencia que el producto amparado bajo la marca XETIVA está siendo utilizado para el producto especializado denominado «*Travoprost*», no menos cierto es que dicho producto se trata de un producto farmacéutico, lo cual permite inferir a este plenario que el titular del registro cumplió con el requisito legal del uso en la forma y en el modo que normalmente corresponde,

⁵³ ATC=Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química.

especialmente por haber demostrado un uso en el mercado local para lo que fue solicitado dicho registro, es decir, *«productos farmacéuticos»*.

CONSIDERANDO 25°: Que el artículo 95 numeral 3) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial dispone lo siguiente: *«3) Cuando la falta de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos productos o servicios respecto de los cuales la marca no se ha usado»*.

CONSIDERANDO 26°: Que este plenario entiende que el Departamento de Signos Distintivos incurrió en una interpretación errónea de las disposiciones del artículo 95 numeral 3) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, toda vez de que la parte recurrente efectivamente demostró uso de su marca XETIVA (DENOMINATIVA) dentro del sector pertinente, es decir, en el ámbito de los productos farmacéuticos, tal y como fue solicitado por su titular al momento del registro. Es decir, que en casos como en el de la especie, al haberse probado el uso en el mercado de un producto farmacéutico, se cumple con el renglón de *«productos farmacéuticos»* y su alcance no debe verse reducido o limitado por el hecho de no haber probado uso en todos y cada uno de los productos comprendidos dentro del rubro *«productos farmacéuticos»*.

d) Pruebas que Acreditan el Uso de la Marca

d.1) Consideraciones Generales

Resolución No. 0060-2017 de fecha 13/10/2017 relativa a la acción en cancelación de la marca BRAI bajo registro No. 200115

CONSIDERANDO 13: Que la parte recurrente señala que la inspección de uso núm. 42 de fecha 08 de marzo del 2016 contiene varias empresas del Distrito Nacional, pero no constata a (...), S.R.L., la razón social contra la cual iba dirigida la referida inspección. En este sentido, es preciso destacar que las inspecciones de uso tienen solo un carácter referencial, por lo cual no son necesariamente vinculantes para las partes envueltas en el proceso; de modo que en todos los casos el titular afectado se encuentra facultado para presentar las pruebas de uso que rebatan los resultados de la inspección de uso realizada, garantizándose el derecho de defensa de los titulares y los principios constitucionales aplicables al presente caso, de conformidad con la Constitución Dominicana y la Ley que regula la materia.

Resolución No.0016-2019 de fecha 15/03/2019 relativa a la acción en cancelación de la marca EXXON Registro No.27281

CONSIDERANDO 31: Que el artículo 94.3 contempla que “3) el uso de una marca es una forma que difiere de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. En tal sentido, si bien la ley indica que son permitidas variaciones en el uso del signo, si estas no alteran el carácter distintivo, cabe puntualizar que el titular de varias marcas o signos distintivos debe acreditar el uso de cada uno de los signos sobre los que mantiene un registro para preservarlos y no devenir en caducos(...). En este orden, esta alzada quiere dejar clara constancia que aún cuando un mismo titular decida registrar varios signos distintivos con elementos comunes entre sí, pero registrados por separado, preciso es que para mantener la validez de cada uno de ellos ante una cancelación por no uso, debe depositar las pruebas pertinentes de uso en la jurisdicción nacional, relativas al signo particular de que se trate, puesto que con el uso de un signo registrado, no puede pretenderse acreditar el uso de otro signo que también ostenta su propio registro a nivel nacional.

d.2) Fecha de las Pruebas

Resolución No.0066-2014 de fecha 03/10/2014 relativa a la acción en cancelación de la marca ARAPRID bajo registro No.145508.

CONSIDERANDO 13°: Que conforme establece el artículo 93 el uso de la marca debe ser probado durante los 3 años precedentes a la acción en cancelación por no uso, por lo que las pruebas presentadas deberán acreditar el uso en el tiempo indicado. En tal sentido, las pruebas que acrediten el uso efectivo de la marca registrada deben estar comprendidas en el periodo del 25 de marzo del 2013 al 25 de marzo del 2010 serán vitales para el análisis. En el presente caso las facturas aportadas son de fecha 5 de abril del 2013, 10 de mayo del 2013, 01 de julio del 2013 es decir, posterior a la fecha de la interposición de la acción inicial de cancelación por no uso que fue en fecha 25 de marzo de 2013 y por sí solas resultan insuficientes para acreditar un uso efectivo o actos previamente realizados que demuestren la intención de uso antes de la acción inicial de cancelación por no uso, así como tampoco fue probado que hubieren razones atendibles para la falta de uso.

Resolución No. 0085-2016 de fecha 10/06/2016 relativo a la acción en cancelación de la marca RON BAVARO bajo registro No. 184094.

CONSIDERANDO 16: Que conforme establece el artículo 93 de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, la prueba depositada por el titular de la marca, deberá estar referida a evidenciar el uso la marca dentro de los 3 años precedentes a la acción en cancelación por no uso. En ese sentido, las pruebas presentadas por (...), en el caso de la especie, deben acreditar su uso dentro del período del 01 de abril del 2011 al 01 de abril del 2014, fecha en que se interpuso el recurso. En virtud de lo anterior, las facturas de embarque marítimo No. 258571 y 358574, ambas de fecha 11 de agosto del año 2014, depositadas por la parte recurrente con miras a demostrar el uso de la marca RON BAVARO (DENOMINATIVA)

en la clase internacional 33, no serán tomadas en cuenta por esta alzada para acreditar el uso de la marca cuestionada en el mercado en virtud de que además de ser insuficientes por no presentar gran volumen, son posteriores a este período.

Resolución No. 0012-2018 de fecha 28/02/2018 relativo a la acción en cancelación de la marca DOMINICAN MR. SPONG bajo registro No. 175932

CONSIDERANDO 21: Que respecto a los documentos aportados por la parte recurrida ante ambas instancias administrativas como son las fotografías de los empaques de bizcochitos MR. SPONG, las imágenes de los vehículos rotulados con MR SPONG, las fotos de los bizcochitos MR. SPONG no contienen fecha cierta, de modo que no permiten la acreditación del uso en el periodo evaluatorio, asimismo los documentos como 1-Las impresiones de las páginas de YOUTUBE y FACEBOOK, 2- La Impresión de periódico El Nuevo Diario de fecha 10/11/2014 titulado “Mozart la Para es imagen del Bizcochito Mr. Spong”, 3- La factura No. 00176 de fecha 23 de febrero del 2014 emitida por CORPORACION MR. SPONG, son posteriores a la acción en cancelación, por lo que no son pertinentes para el presente caso al no demostrar el uso de la marca dentro de los tres (3) años anteriores a la acción inicial.

Resolución No.0091-2020 de fecha 01/12/2020 relativa a la acción en cancelación de la marca INDIA bajo registro No. 23807

CONSIDERANDO 20º: Que con la intención de probar el uso de la marca objeto del presente recurso, el recurrente depositó un Acuerdo de Licencia de Uso sobre Marcas de Fábrica, concertado entre (...), y (...), en fecha 25 de septiembre de 2015; así como para fundamentar sus alegatos de que “las empresas (...), y la (...), han estado relacionadas desde hace más de 20 años mediante acuerdos de comercialización, distribución y fabricación de sus marcas”.

CONSIDERANDO 21º: Que con respecto a lo anterior, si bien el referido Acuerdo de Licencia de Uso sobre Marcas de Fábrica, no fue registrado en la ONAPI para consignar la licencia otorgada a la empresa (...), sobre el signo evaluado; preciso es indicar que conforme a la parte in-fine del artículo 90, numeral 1 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial “Una licencia relativa a una marca registrada o en trámite de registro podrá inscribirse en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial para efecto de hacer del conocimiento público la existencia de la misma... La notificación al público no debe ser un requisito para afirmar ningún derecho bajo licencia.”, de esto se deriva que con independencia de que el acuerdo de licencia de uso de marca no haya sido registrado por ante la ONAPI, lo cual es facultad de las partes, lo cierto es que el Acuerdo de Licencia de Uso sobre Marcas de Fábrica, concertado entre (...), y (...), es de fecha 25 de septiembre de 2015, es decir, es un documento firmado con posterioridad a la presentación de la acción inicial de cancelación por no uso, interpuesta en fecha 3 de septiembre de 2015, contra el registro No. 23807 de fecha 05 de febrero de 1975, correspondiente a la marca INDIA, de modo que la debilidad

de ese documento radica en que es de fecha posterior a la acción inicial y con el mismo se pretende avalar un uso anterior.

d.3) Tipos de pruebas

Resolución No.0066-2014 de fecha 03/10/2014 relativa a la acción en cancelación de la marca ARAPRID bajo registro No.145508.

CONSIDERANDO 11º: Que en relación a las pruebas de uso consistentes en facturas es pertinente indicar que para su valoración por la administración, éstas deberán observar las formalidades estipuladas por la normativa impositiva a los fines de ser reconocidas como un medio de prueba válido.

Resolución No. 0085-2016 de fecha 10/06/2016 relativo a la acción en cancelación de la marca RON BAVARO bajo registro No. 184094.

CONSIDERANDO 18: Que con miras a demostrar el uso de su marca en el mercado, (...), ha incluido en su expediente de primer grado una copia de factura del año 2011, una del año 2012 y dos del año 2013, correspondientes a la venta del producto bajo la marca RON BAVARO. No obstante, es criterio de esta alzada que dichas facturas no demuestran regularidad de comercialización de la marca, por lo que resultan ser pocas para el período de tiempo de que se trata. En adición a esto, no poseen ningún sello o firma de recibido y se encuentran desprovistas de Número de Comprobante Fiscal, cuando desde el año 2007 por disposición de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) se inició el proceso de autorización de facturas para el control de las ventas o prestación de servicios entre contribuyentes a través de la emisión de facturas con números de comprobantes fiscales (NCF).

(...)

CONSIDERANDO 19: Que al ser insuficientes las antes citadas pruebas para acreditar un uso real y efectivo de la marca RON BAVARO en el mercado, en fecha 17 de marzo del año 2016 se le hizo un requerimiento a (...)S.A., donde esta Oficina le otorgó un plazo de 15 días para que depositara pruebas que acreditaran el uso de su marca en el período del 1ro de abril del 2011 al 1ro de abril del 2014. Como respuesta a dicho pedimento, la parte recurrida depositó en fecha 5 de mayo del año 2016 lo siguiente: una botella de RON BAVARO AÑEJO, tres etiquetas de RON BAVARO, una copia de Certificado de marca de RON BAVARO, la Comunicación No. ALLP-4073 emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) donde se autoriza el uso de las etiquetas de Ron Blanco y RON BAVARO AÑEJO y una comunicación de fecha 27 de abril de 2016 donde el Sr. (...) afirma haber creado en el año 2012 en calidad de publicista y Artista Gráfico las etiquetas y todas las ilustraciones de la marca RON BAVARO.

CONSIDERANDO 20: Que en lo concerniente a la Comunicación No. ALLP-4073 expedida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), esta alzada estima oportuno resaltar que dicho documento fue emitido en fecha 07 de noviembre del año 2014, es decir,

es posterior a la acción en cancelación por no uso inicial incoada en fecha 31 de marzo del 2014 y por consiguiente se encuentra fuera del período de examen de la prueba.

CONSIDERANDO 21: Que con respecto a las demás pruebas depositadas por el recurrido en respuesta al requerimiento de esta Oficina, es preciso resaltar que las mismas no demuestran que los productos que distingue la marca RON BAVARO (DENOMINATIVA) clase internacional 33, se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, por lo que no son aptas para acreditar un uso real y efectivo de la marca en el comercio, en las condiciones previstas en el artículo 94 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Resolución No. 0012-2018 de fecha 28/02/2018 relativo a la acción en cancelación de la marca DOMINICAN MR. SPONG bajo registro No. 175932

CONSIDERANDO 25: Que con adición a todo lo anterior y con independencia de que no figura exactamente la marca en las facturas, tal y como fue registrada, pudimos percatarnos de que las facturas depositadas, con fecha anteriores a la acción en cancelación, tales como las emitidas por (...) S.A. en fechas 30/04/2013 (factura No. 0403), 23/08/2013 (factura No. 1761), 24/08/2013 (factura No. 1765), 21/08/2013 (factura No. 1759), 28/08/2013 (factura No. 1763); el Conduce No. SH00047801 de fecha 19/11/2013 y conduce No. SH0047859 de fecha 21/11/2013; las Invoice 2-1927 de fecha 22/08/2013, Invoice 2-1928 de fecha 23/08/2013, Invoice 2-2016 de fecha "12-20-2013" e Invoice 2-2017 de fecha "12/20/2013" en las que se comercializa "plegadizas para bizcocho Mr. Spong 24/1 y 16/1", 1ro carecen de valor fiscal, 2do no están vinculadas al titular de la marca en cuestión ni tampoco existe prueba en el expediente que demuestre tal vinculación, 3ro Por medio de la comercialización de las cajas plegadizas no podemos evidenciar la comercialización misma del producto bajo la marca DOMINICAN MR. SPONG y 4to las mismas hacen referencia a productos como harina, aceite, ácido bórico, sodio, entre otros, sin embargo no hacen referencia a los productos consignados en el registro No. 175932 de fecha 31 de agosto del 2009, correspondiente a la marca DOMINICAN MR. SPONG (DENOMINATIVA) clase internacional 30, destinada a proteger "Preparaciones hechas a base de harinas que pertenezcan a esta clase, tales como galletas, pan, pastelería, repostería, confitería" 4to Por medio de la comercialización de las cajas plegadizas no podemos evidenciar la comercialización misma de la marca DOMINICAN MR. SPONG.

CONSIDERANDO 26: Que con relación a la factura con valor de crédito fiscal NCF P010010010107805811 de fecha 23/10/2013 en la que se indica la venta de nueve (9) cajas de bizcochitos MR. SPON de (...) a favor de SUPERMERCADOS (...) por el monto de RD\$955.80 pesos, es importante indicar que además de que no se visualiza la vinculación de quien está vendiendo con quien era en ese momento el titular de la marca; las facturas NCF A010010010100037089 de fecha 19/11/2013, NCF A010010010100037089 21/11/2013 y NCF P0100100101037141 de fecha 21/11/2013 emitidas por (...) a favor de (...) visualizamos que no pueden ser vinculadas con quien era en ese momento el titular de la marca, además de que en ellas se indica la venta de productos como harina, aceite, ácido bórico, sodio, entre otros, sin embargo no hacen referencia a los productos consignados en el registro correspondiente a la marca DOMINICAN MR. SPONG por lo que no prueban

por sí solas un uso efectivo de la marca en cuestión; asimismo el impreso del diseño de la caja de Bizcochito Mr. Spons de fecha 22/10/2013 en el cual se indica como cliente a (...) S.A. no demuestra el vínculo con quien fuere titular de la marca en ese momento, por lo que no es pertinente para el presente caso.

CONSIDERANDO 27: Que es deber de esta alzada precisar que si los productos antes mencionados, que pueden servir de materia prima para la elaboración de cualquier tipo de producto a base de harina, fueron destinados a la fabricación de los bizcochitos DOMINICAN MR. SPONG sería de fácil cumplimiento para su titular aportar pruebas que acrediten la venta y distribución de dicho producto, sin embargo este hecho no ha sido debidamente demostrado en el presente caso.

Resolución No. 0079-2015 de fecha 28/10/2015 relativa a la acción en cancelación de la marca BOXER bajo registro No. 182070

CONSIDERANDO 14: Que en virtud de lo antes expuesto la Administración en la evaluación y valoración de las pruebas presentadas por el administrado, debe observar la presunción de veracidad, la cual supone que los administrados proceden con verdad en sus actuaciones (documentos, informaciones, entre otros) en los procedimientos administrativos que siguen ante el Estado.

(...)

CONSIDERANDO 17: Que conforme establece el artículo 93 de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, la prueba depositada por (...). deberá estar referida a evidenciar el uso de la marca dentro de los 3 años precedentes a la acción en cancelación por no uso. En ese sentido, las pruebas presentadas por el titular de la marca en el caso que nos ocupa, deberán acreditar su uso dentro del período del 06 de mayo del 2011 al 06 de mayo del 2014, fecha en que se interpuso el recurso. Por tanto, en relación a los siguientes documentos presentados como prueba de uso: Declaración de importación año 2007, factura de venta 3 motocicletas marca BOXER fecha 13/03/2007, Factura de venta 12 motocicletas marca BOXER de fecha 12/08/2009, factura de venta 3 motocicletas marca BOXER de fecha 12/08/2009, factura de venta 10 motocicletas fecha 4/08/2008, Orden de Compra al Ayuntamiento Municipio Este de 10 motocicletas en fecha 18/07/2007, Factura de venta de 10 motocicletas marca BOXER en fecha 31/07/2007 con número de crédito fiscal A010010011 500000002, Factura de venta de fecha 9/02/2006, factura 4 motocicletas marca BOXER en fecha 23/01/2007, factura Contado de fecha 17/10/2007 con un valor de RD\$ 52,000.00, factura 1 scooter marca BOXER de fecha 23/12/2009 con número de crédito fiscal: A01001001010000122, factura de 4 motocicletas BOXER de fecha 24/06/2010 con número de crédito fiscal A010010011500000015; en virtud de que los mismos son precedentes a este período, no serán validados por esta alzada para el conocimiento de fondo.

(...)

CONSIDERANDO 19: Que luego de la valoración en su conjunto de las pruebas aportadas por la parte recurrida consistentes en: publicaciones en el periódico de participación de BOXERACING en competencias de enduro, recibo de ingresos de la DGII año 2007, declaración de importación año 2007, liquidación de impuesto sobre los activos DGII, Notificaciones de pago a empleados de (...), estatutos de (...), datos de transformación de (...) de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada, certificado de Registro Comercial, acta de modificación de inscripción en el RNC 31 diciembre 2010, copias de tarjetas de presentación de empleados, certificación DGII como compañía importadora, publicación en periódico de circulación nacional de transformación societaria y certificado de Registro Mercantil; a través de las mismas hemos podido constatar la actividad comercial de (...), la consumación del pago de los impuestos correspondientes, su estructura y movimientos financieros, sin embargo, no prueban o evidencian el uso de la marca BOXER per se para la clase int. 12.

CONSIDERANDO 21: Que la asignación eficiente de un derecho de exclusivo sobre una marca, demanda que para su mantenimiento y preservación en el registro su titular realice un uso efectivo del mismo en el mercado, en virtud del principio de uso efectivo y real de la marca, el cual establece que no es suficiente cualquier uso, sino un uso cualificado, el cual se representa mediante la realización de transacciones comerciales en un número relevante, actos externos de venta y distribución, el almacenamiento o los preparativos serios y efectivos para la realización de alguno de dichos actos.

CONSIDERANDO 22: Que la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado depende del modo en que normalmente corresponde de acuerdo con la naturaleza de los productos que se traten y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

CONSIDERANDO 23: Que en el presente caso hemos podido evidenciar que las pruebas presentadas por el titular de la marca BOXER para la clase internacional 12 no han sido suficientes para demostrar el cumplimiento al requisito legal del uso, a la luz de lo establecido por el antes citado artículo 94 de la Ley 20-00, en virtud de que las mismas no logran demostrar un uso cualificado, puesto que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa en grandes proporciones no es prueba del uso real y efectivo de la marca

e)Uso de Marca con otros Signos o Variaciones

Resolución No.0082-2014 de fecha 28/11/2014 relativa a la acción en cancelación de la marca DISEÑO FIGURATIVO DE TRES TRAZOS AZULES Y DOS BLANCOS (FIGURATIVA) bajo registro No. 154750

CONSIDERANDO 16: Que en cuanto al signo evaluado, si bien en el presente caso fue evidenciado que la marca DISEÑO FIGURATIVO DE TRES TRAZOS AZULES Y DOS BLANCOS (FIGURATIVA) ha presentado pruebas de uso en el comercio conjuntamente con otras marcas, lo cierto es que dicho uso es válido en tanto la marca registrada se

encuentra en uso íntegramente y con independencia de que se usen varias marcas al mismo tiempo, y de que las bandas o trazos como tal tengan un carácter débil o no, este aspecto, debe ser ponderado en la acción pertinente que contempla la ley.

Resolución No.0143-2016 de fecha 11/11/2016 relativa a la acción en cancelación de la marca BROSOL COMPUSIION bajo registro No. 85562

CONSIDERANDO 10: Que en casos como el actuales es preciso aclarar en términos generales que pueden existir ligeras variaciones en el uso de una marca siempre que no altere su carácter distintivo, no obstante visto que en el presente caso tal como fue verificado en nuestra base de datos, el titular de la marca cuestionada BROSOL COMPUSIION clase internacional 5 es también titular de la marca BROSOL COMPUESTO clase internacional 5 y en este orden es preciso destacar que el titular de varias marcas o signos distintivos debe acreditar el uso de cada uno de los signos sobre los que mantiene un registro para preservarlos y no devenir en caducos ya que tal y como lo expone la doctrina *“la obligación de uso pesa sobre cada marca en particular y desde que no puede haber dos marcas idénticas registradas, es tácticamente imposible que un uso sirva para más de una marca. Por otra parte si hay varias marcas pero solo se usa una y con esta se aduce uso de todas se evidencia la inutilidad de todas las demás y a nadie dañara su caducidad...”* (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; 2da. Edición Abeledo-Perrot; Buenos Aires, Argentina 1995, p.233)

f) Intención Seria de Uso y Uso Inminente

Resolución No. 0008-2018 de fecha 02/09/2018 relativo a la acción en cancelación de la marca BIENALIV bajo registro No. 167324.

CONSIDERANDO 17: Que adicionalmente la parte recurrida argumenta que la tramitación de un producto farmacéutico o cosmético es un proceso largo y costoso, por lo que debe presumirse que quien pretenda iniciarlo tiene una intención seria de uso. Asimismo, a fines de probar dicha situación, la parte recurrida depositó ante la ONAPI un empaque del producto BIENALIV en el cual figura el Registro Sanitario No. 2008-1074 y al investigar al respecto en la página web www.msp.gob.do perteneciente al Ministerio de Salud Pública, pudimos comprobar que dicho registro corresponde a la marca PAINMAX propiedad también de (...), mas no corresponde a la marca hoy cuestionada BIENALIV, por lo que dicha prueba de uso no contribuye para probar un uso efectivo de la marca en el comercio local; también depositó el Comprobante de recepción de trámite de fecha 10 de noviembre del 2015 emitido por el Ministerio de Salud Pública. En este sentido, esta alzada tiene a bien establecer que si bien la parte recurrida depositó su solicitud de registro sanitario en una fecha anterior a la interposición de acción en cancelación por no uso y habiendo ya obtenido un registro sanitario vigente a la fecha, debemos aclarar que la parte recurrida no ha demostrado una intención seria de uso sobre el registro 167324 de fecha 29 de mayo del 2008 que ampara la marca BIENALIV (DENOMINATIVA) en la Clase Internacional 5, tardó 7 años en someter su solicitud de Registro Sanitario a fin de poner el producto en mercado por lo que se descarta el alegato de retraso atribuible al Ministerio de Salud

Pública sino que se evidencia que no existía la intención de uso, que entendemos que es un período suficiente para haber hecho un uso efectivo de la marca BIENALIV.

CONSIDERANDO 18: Que esta alzada tiene a bien señalar que el recurrente, no conforme con haber dilatado la solicitud de registro sanitario por espacio de 7 años, una vez obtenido el mismo en el año 2016 y a la fecha de interposición del presente recurso de apelación, es decir dos años después, no se ha presentado ninguna prueba de que se esté comercializando el producto BIENALIV en el mercado a pesar de haber sido otorgado el Registro Sanitario No. 2016-1074 de fecha 22 de noviembre del 2016 no se ha evidenciado que se encuentra comercializando ningún producto con ese registro, no ha depositado facturas válidas y tampoco la inspección de uso encontró el producto el mercado por lo que se descarta la inminencia de uso En adición, esta alzada entiende que dicha actuación no constituye una intención seria de uso, de conformidad con el artículo 95 numeral 2 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en razón de que ha transcurrido tiempo suficiente para que los productos amparados bajo la marca BIENALIV se encuentren en el mercado local, del modo y en la cantidad que corresponde para esa clase de productos. Cabe además aclarar que tener una solicitud de registro sanitario o un registro ya otorgado no necesariamente implica el uso efectivo de la marca.

Resolución No. 0074-2017 de fecha 24/11/2017 relativo a la acción en cancelación de la marca TOPRAZOL bajo registro No. 122964

CONSIDERANDO 16: Que en el presente caso la acción en cancelación fue interpuesta en fecha 02 de agosto del 2016 por la entidad comercial LABORATORIOS LANSIER S.A.C. por lo que las pruebas de uso o intención seria de uso deben de ser anterior a la acción inicial y el comprobante de recepción de trámite de fecha 06 de diciembre del 2016 emitido por el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana referente al medicamento TOPRAZOL y el formulario de solicitud de Registro Sanitario de fecha 06 de diciembre del 2016, pudimos observar que son posteriores a la acción inicial, de manera que no resultan pertinentes para acreditar un uso efectivo ni una intención seria de uso.

CONSIDERANDO 17: Que en efecto no ha sido probado un uso efectivo, por lo que se debe evaluar los supuestos de excepción estipulados en el artículo 95 de la Ley 20-00. En este sentido, es importante indicar que al revisar los documentos aportados encontramos que la copia el diseño de empaque del medicamento TOPRAZOL 40 y la copia de la prescripción del producto TOPRAZOL aportados por la parte recurrente no indican la fecha de elaboración de los mismos, por lo que no demuestran que este hecho haya constituido un acto ya realizado por el titular con miras a un uso efectivo conforme a lo estipulado en el artículo 95 numeral 2) de la Ley No.20-00. Asimismo al avaluar la solicitud de fecha 06 de diciembre del 2016 de registro sanitario de la marca TOPRAZOL se observa que es de fecha posterior a la acción inicial y la misma se tramitó cuatro (04) meses, y cuatro (04) días después interpuesta la acción inicial y quince (15) años y seis (6)

meses posterior al registro de la marca TOPRAZOL, que es de fecha 30 de junio del 2001. Por el periodo de tiempo transcurrido, dichos documentos no demuestran una intención seria de uso de la marca TOPRAZOL en el mercado local.

g) Causas Justificativas de No Uso

Resolución No. 0080-2015 de fecha 28/10/2015 relativa a la acción en cancelación de la marca CLINZOL bajo registro No. 177542

CONSIDERANDO 17: Que la parte recurrente indica que en la actualidad el impedimento de uso de la marca CLINZOL ha sido la emisión del registro sanitario solicitado al Ministerio de Salud Pública en fecha 13 de noviembre del 2014, pues sin dicha autorización no es posible proceder a la comercialización del producto. No obstante, este argumento no justifica su incumplimiento al requisito legal del uso, ni denota una intención inminente de uso, pues dichas gestiones fueron realizadas por (...), luego de que como titular de la marca le fuera notificado el recurso de cancelación por no uso y cinco años después de la concesión del registro. Por tanto, es criterio de esta alzada no validar dicho argumento como un “motivo justificado” a la luz de lo establecido en el antes citado art. 95 literal 1) pues de haber realizado dicho trámite en el tiempo pertinente con la intención inminente de comercializar el producto, hubiese podido evitar esta demora por lo cual no constituye un hecho o circunstancia ajeno a su voluntad.

CONSIDERANDO 18: Que en el fardo de pruebas depositadas por la hoy parte recurrente, se ha incluido el contrato de fabricación del producto marca CLINZOL, celebrado entre (...) y (...), dicho contrato se formalizó en fecha 25 de mayo del año 2015, es decir, posterior al período de los tres años que preceden la acción inicial de cancelación por no uso establecido por la ley para el análisis de la prueba y casi seis años después de haber obtenido la titularidad del registro. Por consiguiente, esta alzada no valida dicho documento para conocimiento de fondo por extemporáneo.

CONSIDERANDO 19: Que luego de la valoración en conjunto de las pruebas aportadas por la parte recurrente consistentes en: listado de compuestos químicos del producto CLINZOL, técnica de preparación, esquema proceso de fabricación del producto, metodología analítica de los principios activos del producto, metodología analítica de control de calidad para productos intermedios y productos terminados, especificaciones de materiales primarios, estudios de estabilidad, ficha técnica oficial, ficha informativa profesional para medicamentos y productos naturales, fotocopia de modelo material de empaque del producto, certificado de análisis del producto terminado, certificado de análisis de la materia prima. Que luego del análisis de dichos documentos, no ha sido posible verificar la existencia de una intención seria e inminente de poner en uso el

producto añadido a la marca en el mercado dentro del plazo que establece la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 20: Que luego de lo argumentado anteriormente en relación al caso que nos ocupa, es criterio de esta alzada que (...), no ha cumplido con el requisito legal del uso en relación a la marca CLINZOL en la clase internacional 5 destinada a proteger “productos farmacéuticos”. Por lo que se procede a mantener el pronunciamiento emitido en el primer grado y rechazar las pretensiones de la parte recurrente, en virtud de que no fueron aportadas las pruebas pertinentes que demuestren un motivo justificado para la falta de uso, ni mucho menos un uso real y efectivo de la marca CLINZOL (DENOMINATIVA)

3.1.10 Acción de Nulidad del Registro de Marca

i) Legitimidad

Resolución No. 0127-2016 de fecha 09/09/2016 relativo a la acción de nulidad a la acción de nulidad contra la marca LAXIRUE bajo registro No. 166831

CONSIDERANDO 6°: Que con relación a los argumentos de la parte recurrida, en la cual cuestiona la calidad de las entidades (...), por no comparecer formalmente al momento de la interposición de la acción de nulidad ante la primera instancia administrativa, sino que las mismas se apersonaron conjuntamente al proceso en el marco de la apelación interpuesta por la entidad comercial (...), esta alzada considera que se debe verificar lo actuado hasta el momento para verificar la calidad y si los intereses en cuestión fueron objeto del alcance de la resolución hoy impugnada. Que resulta pertinente en el presente proceso admitir la intervención voluntaria de las entidades antes indicadas en razón que en el recurso inicial de fecha 30 de abril 2013, la entidad comercial (...), describió y presentó de forma clara los intereses y pretensiones de las empresas que hoy formalizan por un escrito su participación como parte de un grupo empresarial que fue la que interpuso la acción inicial. Que se debe destacar que dentro de las empresas enunciadas en el escrito de intervención voluntaria, el cual reitera los mismo argumentos expuestos en el recurso de apelación, se identifica a la empresa titular del signo CIRUELAX en la República Dominicana como es (...), la cual posee los derechos de exclusividad de la marca, de lo que se deriva un interés directo de esta empresa bajo el amparo de un derecho protegido en la República Dominicana, debe ser admitido formalmente en el conocimiento del proceso como parte principal del mismo. Asimismo, se evidenció el interés y motivación de las demás entidades, en virtud de registros en otras jurisdicciones que fueron ponderados por la primera instancia al conocer estas pretensiones y referirse a las mismas en la resolución hoy impugnada en apelación. Que este hecho determina que las entidades en cuestión con su formal intervención en un documento de intervención voluntaria únicamente formalizaron su apersonamiento, pues sus pretensiones fueron ponderadas desde la primera instancia por lo que así como se admite formalizar su intervención en el presente proceso le es oponible lo dirimido por esta alzada en el conocimiento del presente proceso y en consecuencia quedan sometidas a los plazos de la

prescripción que regula la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial para la interposición de la acción de nulidad en razón de un derecho de tercero.

ii) Causales de Nulidad

a) Falta de Distintividad

Resolución No.0067-2020 de fecha 06/10/2020 relativa a la acción de nulidad contra la marca marca DORZOLAM TG bajo registro No.27401

CONSIDERANDO 14°: Que conforme establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), la denominación común internacional (DCI) es un nombre genérico cuyo objetivo consiste en que “los médicos, farmacéuticos, científicos, encargados de reglamentación farmacéutica y pacientes puedan reconocer y utilizar en todo el mundo”, por lo que no puede ser de apropiación exclusiva. (www.who.int/features/2013/international-nonproprietary-name/es) De lo anterior se desprende que las partículas de las denominaciones comunes internacionales o principio activo, precisan que le sean añadidos elementos que aporten distintividad y permitan que puedan asignar un origen empresarial, así como la diferenciación entre los diferentes productos farmacéuticos que la contengan.

(...)

CONSIDERANDO 17°: Que de lo anterior se deriva que la denominación DORZOLAM TG, es una fracción que reproduce casi en su totalidad el principio activo “*dorzolamida*”, y las letras abreviadas “TG” refieren en inglés a “*timolol in gelrite*”, conocido en español como *timolol oftálmico*, que suele utilizarse en productos oftalmológicos, de modo que tampoco le aporta distintividad, además de que se trata de un signo denominativo. En este sentido, la marca impugnada DORZOLAM TG, no posee elementos con aptitudes suficientemente distintivas, ya que la misma reproduce una fracción de la referida denominación común internacional sin que se haya agregados otros elementos que la hagan distintiva.

(...)

CONSIDERANDO 18°: Que la República Dominicana es miembro de la Convención de París para protección de la Propiedad Industrial, la cual en su Art. 6to., establece que “*Sin embargo, podrán ser rehusadas o invalidadas; Las marcas desprovistas de todo carácter distintivo, o bien compuestas exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio, para designar la especie, la cantidad, la destinación, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de su producción, o que sean usuales en el lenguaje corriente, o las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección es reclamada*”.

CONSIDERANDO 19°: Que por su parte nuestra legislación nacional contiene disposiciones relativas a marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo, esto es, el artículo 73 letra (d) y (f) la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “1) no puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes: d) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea la designación genérica, común o usual de los productos o servicios de que se trate, o sea el nombre científico o técnico de un producto o servicio; como para diferenciarlos de los mismos productos o servicios análogos o semejantes; f) No tengan suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen, como para diferenciarlos de productos o servicios análogos o semejantes”. En el caso evaluado, con independencia de que el signo impugnante DOXALAM (DENOMINATIVA) es evocativo de una parte de la sustancia activa antes mencionada, lo cierto es que la marca objeto del presente recurso DORZOLAM TG (DENOMINATIVA), clase internacional 5 consiste en una fracción del compuesto activo, y solo le agregaron elementos carentes de distintividad, lo cual deriva en que el signo evaluado no refleja aptitud distintiva intrínseca.

CONSIDERANDO 20°: Que en consecuencia, esta alzada ha verificado que el Departamento de Signos Distintivos indebidamente, realizó un análisis comparativo y procedió con la anulación del registro No. 207401 de fecha 13 de noviembre de 2013, correspondiente a la marca DORZOLAM TG, en base a una afectación de derechos de terceros; sin embargo, primero corresponde observar las prohibiciones absolutas, para entonces ver si procede pasar a examinar las prohibiciones relativas. En este sentido, verificada la falta de distintividad intrínseca del signo DORZOLAM TG, y consecuentemente su no idoneidad para distinguir los productos que ampara mediante su registro, no procede entonces realizar el cotejo marcario con respecto a afectación de derechos de terceros.

Resolución No.0079-2019 de fecha 25/07/2019 relativa a la acción de nulidad de la marca figurativa bajo registro No. 182104

CONSIDERANDO 13°: Que al tratarse de una acción en nulidad, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en el antes citado artículo sitúa el examen de validez del signo impugnado, en el momento de la concesión del registro. En ese sentido, antes de evaluar prohibiciones relativas o afectación de derechos a terceros, es preciso valorar si el signo cuestionado posee en sí mismo aptitud para ser registrado. En consecuencia, la interposición de una acción en nulidad faculta a la Administración a evaluar la legalidad del registro otorgado, toda vez que no se admite un registro que transgreda la norma o se encuentre incurso en algunas de las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas al signo mismo, enumeradas en artículo 73 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 14°: Que en virtud de lo antes expuesto esta alzada se avoca a determinar si el Certificado de Registro No.182104 correspondiente a la marca DISEÑO

DE SILUETAS DE CUATRO CHICAS (FIGURATIVA) en la clase internacional 5, de fecha 17 de agosto de 2010 incurre en alguna de las causas de irregistrabilidad establecidas en el artículo 73 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

(...)

CONSIDERANDO 16°: Que el certificado de registro No.182104 correspondiente a la marca DISEÑO DE SILUETAS DE CUATRO CHICAS protege una marca figurativa; es decir, que se encuentra formada por una gráfica o imagen la cual consiste en un recuadro con cuatro siluetas femeninas en diferentes posiciones, con un fondo color rosado, la cual está destinada a proteger «toallas sanitarias, protectores diarios, tampones y otros artículos de protección menstrual, productos para la higiene íntima femenina». Que por el tipo de producto que protege el signo cuestionado, se puede inferir que las figuras representadas en ella evocan un concepto pues los productos protegidos por el mismo están dirigidos de manera exclusiva a mujeres.

CONSIDERANDO 17°: Que si bien es cierto que las marcas que evocan un concepto son perfectamente registrables, no menos cierto es que las mismas deben estar acompañadas de elementos que le aporten distintividad y les permitan diferenciarse de otras marcas en su clase destinadas a proteger los mismos productos. En este sentido, es preciso destacar que a la marca cuestionada no le han sido agregados elementos distintivos, pues ningún titular puede poseer apropiación exclusiva sobre la silueta o figura de una mujer por sí sola.

CONSIDERANDO 18°: Que otro aspecto a tomar en consideración es que en el caso de productos para la higiene íntima de la mujer es usual la utilización de imágenes de mujeres y siluetas femeninas, pues existen numerosas marcas en el mercado que las utilizan en sus empaques y publicidad, pues las mujeres constituyen el público consumidor pertinente a quien va dirigido este tipo de productos.

(...)

CONSIDERANDO 20°: Que en virtud de lo antes expuesto es criterio de esta alzada que la marca DISEÑO DE SILUETAS DE CUATRO CHICAS (FIGURATIVA) en la clase internacional 5 no posee la suficiente aptitud distintiva para distinguir los productos que protege su certificado de Registro y por lo tanto se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 73 literal f) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

b) Signos descriptivos

*Resolución No.0054-2014 de fecha 12/08/2014 relativa a la acción de nulidad de la marca X1000 (MIXTA) bajo Registro No. 186469.*⁵⁴

CONSIDERANDO 12: Que la falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, y que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

CONSIDERANDO 13: Que el carácter descriptivo debe valorarse en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro del signo, tomando como referencia la percepción del público consumidor destinatario de esos productos o servicios. Se trata en todos los casos, de que el público perciba la marca como indicadora del origen empresarial, no como simple información sobre el producto.

CONSIDERANDO 14: Que en el presente caso hemos podido verificar que la expresión X1000 en el lenguaje automotriz es una expresión que alude a la capacidad o cilindrada del motor, por lo cual la marca X1000 en la clase 12 para amparar “*motocicletas*” es descriptiva, puesto que informa acerca de las características del producto que distingue, toda vez que es una denominación utilizada para referirse a la capacidad o cilindrada de los automóviles, de modo que no puede ser apropiado por ningún particular en desmedro de los demás agentes que operan dentro de esa rama del comercio.

CONSIDERANDO 15: Que lo anterior ha sido corroborado por la jurisprudencia internacional al establecer que “*Es práctica común en la industria automotriz señalar con números en sus modelos, una de las características de los automóviles: la capacidad o cilindrada del motor. En ese sentido, la denominación 4000 solicitada para distinguir automóviles o sus partes es una denominación descriptiva de una de las características de los vehículos, no siendo posible otorgar un derecho exclusivo sobre la misma -toda vez que es la denominación necesaria para referirse a la capacidad o cilindrada de los automóviles -, debiendo ser libremente utilizada por los competidores en el correspondiente sector del mercado*”. (Res. No.282-1998/TPI-INDECOPI del 23.03.1998 4000).

CONSIDERANDO 16: Que el artículo 73 literal c) y f) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial dispone que “1) *No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes: c) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o para describir alguna característica de los productos o de los servicios de que se trate; f) No tengan suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen, como para diferenciarlos de productos o servicios análogos o semejantes*”.

CONSIDERANDO 17: Que al evaluar las pruebas aportadas por la recurrida pudimos observar que estas no demuestran que el signo X1000 por su uso, haya adquirido

⁵⁴ Proceso Impugnado en sede jurisdiccional

distintividad en el territorio nacional, por lo cual incurre en la prohibición establecida en el literal f) del Art. 73 de la Ley 20-00.

CONSIDERANDO 18: Que por las razones expuestas en el presente caso la marca X1000 no posee distintividad, debido a que su configuración por sí sola no indica un origen empresarial. Por tanto, resulta incurso en el artículo 73 literales c) y f) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial por lo cual debe ser anulada.

Resolución No.002-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la acción de nulidad de la marca XR bajo Registro No. 156449

CONSIDERANDO 9º: Que es pertinente señalar que en el presente proceso esta alzada se avoca a la evaluación del Registro No.156449 de fecha 21 de octubre del 2006, a los fines de determinar si al momento de su concesión se transgredió alguna de las prohibiciones para acceder al registro con la finalidad de evaluar si posee la distintividad requerida para ser considerada marca o si en su defecto ha sido probada la distintividad adquirida en virtud de la Ley No.20-00.

(...)

CONSIDERANDO 11: Que el apelativo XR representa las siglas de la denominación anglosajona “Extended Release” o en español “Liberación Prolongada” cuya abreviatura se agrega a los productos farmacéuticos para diferenciarlos de aquellos de liberación convencional, con el propósito de que los profesionales de la salud puedan ajustar la dosis del producto y con ello conseguir una mejor adherencia del paciente en el uso del mismo. En este sentido, es criterio de esta alzada que la expresión XR *per se* es descriptiva, pues se refiere a una reacción de ciertos fármacos en el organismo.

(...)

CONSIDERANDO 14: Que la jurisprudencia internacional se refiere a las marcas que han adquirido un “significado secundario” ya que se percibe como un indicador de origen empresarial y no como mera información sobre el producto o sus características. Esta figura se puede equiparar a lo que en el ordenamiento jurídico dominicano se conoce como distintividad adquirida, la cual se encuentra contemplada específicamente en el apartado (2) del artículo 73 de la Ley No.20-00 el cual dispone que *“No obstante lo previsto en los incisos c), d) y e) del Numeral 1), un signo podrá ser registrado como marca, cuando se constatare que por efectos de un uso constante en el país, el símbolo ha adquirido en los medios comerciales y ante el público, suficiente carácter distintivo en calidad de marca con relación a los productos o servicios a los cuales se aplica.”*

CONSIDERANDO 15: Que en el presente caso la parte recurrente sustenta en su recurso que XR ha adquirido un “significado secundario” y que por tanto cumple con todos los requisitos para ser considerado como marca. En virtud de esto, ha aportado como elemento probatorio una copia de la factura No. 6768 de fecha 03 de octubre del 2014 con número de crédito fiscal A010010010100006518. Que luego de evaluar dicho documento

esta alzada ha podido comprobar que en el mismo no se evidencia el uso de la denominación XR como marca, sino más bien como un calificativo que acompaña la marca CIPROBIOTIC y por tanto procede a descartarla como prueba pertinente para avalar que la marca en cuestión posee un “significado secundario” o distintividad adquirida en el mercado.

CONSIDERANDO 16: Que en adición a lo antes expuesto existen numerosas marcas que utilizan la designación XR (algunas de ellas citadas en el considerando 5) con el propósito de suministrar a los consumidores y profesionales encargados de su expendio una característica propia del producto. En este sentido es importante destacar que XR constituye una expresión descriptiva que no debe ser monopolizada por un particular ya que afectaría otros agentes que operan en el mismo sector en el mercado.

CONSIDERANDO 17: Que el recurso de nulidad conlleva que se realice una evaluación integral del registro que se remonta al momento de su concesión. En este sentido, esta alzada ha podido comprobar que en la fecha en que se concedió la titularidad del mismo a la entidad comercial(...), ya era considerado un signo descriptivo habiendo marcas registradas que lo utilizaban como elemento calificativo, como es el caso de CIPRO-XR y ZERIT-XR ambas marcas registradas en la clase internacional 5. En adición a lo antes expuesto, la expresión XR se ha mantenido como descriptiva hasta la fecha, lo es corroborado además por el uso que un gran número de marcas en el mercado le han dado, las cuales utilizan estas siglas para indicar una reacción de su producto en el cuerpo.

CONSIDERANDO 18: Que por todos los motivos expuestos en los párrafos que preceden y luego de realizar una ponderación de los medios de prueba y argumentos presentados, es criterio de esta Alzada que tal y como fue establecido en la resolución *a quo* el término XR escogido para designar los productos de la clase internacional 5 que comprende básicamente “*productos farmacéuticos*, es manifiestamente descriptivo por lo cual se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 73 literal c) de la ley 20-00.

Resolución Núm.0076-2020 de fecha 15.10.2020 relativo a la acción en nulidad de la marca SARTAN clase 5 bajo registro No. 77288

CONSIDERANDO 15: Que el artículo 8 de la Ley No. 1450 de fecha 30 de diciembre de 1937, sobre Registro de Protección de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales, legislación vigente al momento de conceder el registro No. 77288, correspondiente a la marca SARTÁN, establecía que: “*No podrán registrarse como marca de fábrica: a) La forma o el color que el fabricante haya dado a su producto o a los envases que lo contengan; b) Los términos o locuciones que estén en uso general; c) Las designaciones que se emplean para distinguir la naturaleza de los productos o la clase a que pertenecen; d) Los nombres geográficos, cuando por sí solo constituyan la marca*”.

(...)

CONSIDERANDO 18: Que conforme a lo expresado en la publicación de informaciones farmacéuticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del año 1994, las denominaciones “Candesartán, Irbesartán y Eprosartán” fueron propuestas como denominaciones comunes internacionales, en el listado 71, contenido en el volumen 8, edición No. 2, las cuales comprendían el sufijo - SARTÁN reservado para el grupo fármaco-terapéutico “Antagonistas del receptor de la angiotensina II”. (<https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/PL71.pdf?ua=1>). Esto evidencia que para el año 1994, ya - SARTÁN era una raíz previamente determinada para denominaciones comunes internacionales, que aludían a la aplicación farmacológica anteriormente referida. Por lo que el registro No. 77288 de fecha 15 de mayo de 1995, cuya denominación es SARTÁN, registrada en la clase internacional 5, es un término descriptivo que informa sobre el producto que distingue, al coincidir vocálica y fonéticamente con el sufijo - SARTÁN (sartanum en latín).

CONSIDERANDO 19: Que de lo anterior se deriva que la partícula sartán tan carece de aptitud distintiva para ser registrado como marca, ya que precisa que le sean añadidos elementos que aporten distintividad y permitan, asimismo, la diferenciación entre los diferentes productos farmacéuticos que la contengan. En este sentido, la marca evaluada SARTÁN, no posee elementos adicionales que le confieran carácter distintivo, ya que el mismo solo reproduce el sufijo o una fracción de la denominación común internacional, por lo cual no puede ser registrable como marca por razones intrínsecas al signo.

(...)

CONSIDERANDO 21: Que en consecuencia, esta alzada determina que en el caso evaluado, el registro No. 77288 de fecha 15 de mayo de 1995, correspondiente a la marca SARTÁN, registrada en la clase internacional 5, se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 literal c) de la Ley No. 1450 de fecha 30 de diciembre de 1937, sobre Registro de Protección de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales, al consistir en una raíz de una familia de denominaciones comunes internacionales, por lo cual no posee suficiente aptitud distintiva.

c) Reproducción o Imitación de Escudos de Armas o Banderas (Art. 73 literal k)

Resolución No.060-2016 de fecha 15/05/2016 relativa a la acción de nulidad de la marca VDV ADVENTURE (MIXTA) bajo Registro No. 187580

CONSIDERANDO 15º: Que en el presente caso vamos a evaluar la marca VDV ADVENTURE (MIXTA) en la clase internacional 39, cuya parte preponderante es la parte gráfica, por lo que es conveniente precisar que será el examen del signo VDV ADVENTURE, *per sé* el que determinará si el mismo está incurso en una de las

prohibiciones establecida por el artículo 73, literal K) de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.



Parte Impugnada



Bandera de las Tropas
Aerotransportadas de la
Federación Rusa



Insignia de la Fuerza
Armada Rusa



Escudo de la Armada Rusa

Parte Impugnante

CONSIDERANDO 16°: Que podemos observar que el signo de la parte impugnada “consiste en un círculo redondo, con las banderas de dominicana y de Rusia, con cuatro estrella rojas en los dos lados con el fondo verde, con un paracaídas de color amarillo, con una estrella roja y figura de aviones, tiene logo de color amarillo con rayas azul, con una letra blanca que dice bab, y signo vdv adventure, en los lados dos ramas de color verde, con letra con el fondo verde dos estrella blanca. no se reivindica el uso de las letras bab”, mientras que las insignias de la bandera de las tropas aerotransportadas de la federación rusa es un “rectángulo con una imagen de un paracaídas de color amarillo y figuras de aviones con fondo de color azul en la parte superior y verde en la parte inferior”, en relación al escudo de la armada Rusa, “el cual forma un semi-círculo, está compuesto por dos espigas de trigos envueltas a la mitad por un lazo de color rojo, con escritura de color amarillo formando una orla debajo, en el centro una figura en forma de ave doble, de espalda y de color amarillo, el de la izquierda sostiene una espada, el de la derecha una ánfora y en el centro la bandera rusa”. Con relación al logo del escudo de la armada Rusa podemos observar que “En relación a la figura se asemeja a un cuadrilongo en color azul marino con rayas en el borde de color amarillo conteniendo la bandera Rusa en el fondo, sobre dicha bandera un paracaídas con estrella y aviones a los lados, en la parte superior e inferior letras en idioma ruso”. En tal sentido podemos percatarnos que el signo de la marca VDV ADVENTURE (MIXTA) clase internacional 39, incluye las banderas de la República Dominicana y del Estado Ruso, reproduce los colores del escudo de la bandera aerotransportada de la armada Rusa amarillo y verde, el semi-círculo del escudo de la armada rusa, así como el paracaídas de color amarillo color, las letras en idioma Ruso (BAB). Por lo que el registro No. 187580, está

incurso en la prohibición establecida en el artículo 73 numeral (1) letra (k) de la Ley No.20-00 que rige la materia, ya que la parte apelante no presentó autorización de dichos Estados (República Dominicana y Rusia) para hacer uso de esos escudos y banderas.

d) Signo Contrario a Ley 20-00 u Otras Leyes (Art. 73 literal ñ)

Resolución No.0043-2015 de fecha 14/08/2015 relativa a la acción de nulidad de la marca EL SOBERANO bajo registro No. 139055

CONSIDERANDO 9º: Que esta alzada pudo verificar en la base de datos y registros que la (...), posee dos registros de las marcas denominativas EL SOBERANO, una en la clase 35 (Reg. No. 133786) y otra en la clase 41 (Reg. No. 133784), desde el 30 de junio del 2002, ostentando el derecho de exclusiva dicha empresa. Posterior a estos registros en fecha 30 de noviembre del 2003 se emite el registro multiclase No. 139055 a favor de la (...) y (...), C. POR A., bajo régimen de cotitularidad, para proteger la misma denominación EL SOBERANO y los mismos servicios que ya se protegían bajo los registros No. 133786 y No. 133784.

CONSIDERANDO 10º: Que el artículo 70 literal a) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial al definir la marca como signo distintivo, revela la función que esta debe cumplir, la cual es asignar un origen empresarial determinado y ser suficientemente distintiva. Este aspecto es fundamental para poder ejercer las prerrogativas que confiere el artículo 71 numeral 1) de la ley, al referirse al derecho de exclusiva que genera el ser titular del registro de una marca. En consecuencia constituye un acto contrario a derecho y a la definición persé de marca admitir la posibilidad de una duplicidad de registros, pues esto afectaría las prerrogativas jurídicas de su ius prohibendi y su función distintiva única en el mercado respecto el poder asignar un único origen empresarial.

CONSIDERANDO 11º: Que para que se configure el supuesto de duplicidad de en registro nos debemos encontrar ante la inscripción por segunda vez de un mismo signo distintivo para proteger los mismos productos y servicios amparados por el título original. Que al verificar la situación del registro que hoy se impugna (Reg. 139055 multiclase) se evidencia que este cubre los servicios previamente protegidos por los registros No. 133786 y No. 133784, configurándose en el presente caso el supuesto de duplicidad de registro.

CONSIDERANDO 12º: Que la duplicidad de registros ha sido abordada en materia de propiedad industrial por el derecho comparado y existen referentes de interés que señalamos a título ilustrativo: "El registro de en mismo signo por segunda vez está condicionado a que haya sido solicitado para distinguir productos o servicios que no pudieron ser incluidos en la primera solicitud. De no haberse establecido dicha condición, se dejaría abierta la posibilidad de registrar más de una vez un mismo signo para distinguir productos o servicios idénticos (duplicación de registro)" Resolución No. 0067-20 14/TPI-1NDECOPI del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad intelectual.

CONSIDERANDO 13 °: Que el artículo 52 de nuestra Constitución establece que el *“Derecho a la propiedad intelectual. Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la Ley.”*

CONSIDERANDO 14º: Que el derecho de exclusiva sobre una marca determina su alcance de protección y en particular la vigencia del mismo respecto el derecho de exclusiva. Por lo cual, los títulos que definen estos deben ser claros y no incurrir en la duplicidad de certificados de registros. No se puede admitir que existan dos concesiones de registros para proteger una marca idéntica y que además protegen los mismos productos o servicios a favor de al menos un mismo titular. Los registros de marca deben distinguir productos y servicios específicos, y los titulares sólo podrán obtener un nuevo registro para el mismo signo, con la condición que éste distinga productos y servicios no cubiertos en el registro original. De no considerarse esta condición se transgrede los plazos que establece la Ley en cuanto a las acciones tales como nulidad y cancelación por no uso.

CONSIDERADO 15: Que la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 73 al referirse a marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo establece bajo su literal ñ) *que no se admitirán como marcas los signos que sean contrarios a la Ley 20-00 u otras leyes.* Que en el presente caso el registro No. 139055 de fecha 30 de noviembre del 2003, correspondiente a la marca EL SOBERANO para las clases 35 y 41 constituye un supuesto de duplicidad de registro y transgrede el alcance de los artículos 70 literal a) y 71 numeral l) que definen el derecho sobre una marca y su registro. Por lo antes expuesto esta alzada considera que el registro en cuestión incurre en causal de nulidad y resulta contrario a derecho.

CONSIDERANDO 16º: Que sin perjuicio de lo expuesto, es importante destacar que existe copropiedad sobre una marca cuando existen dos o más titulares, los cuales tienen, cada uno de ellos, una porción ideal o un porcentaje sobre el total de la marca. Este régimen de titularidad debe observar los procedimientos de rigor para hacer valer dicha pretensión en observancia de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 17º: Que es pertinente destacar que el Código Civil establece bajo su artículo 1135 que *“Las convenciones obligan, no sólo a lo que se expresa en ellas, sino también a todas las consecuencias que la equidad, el uso o la ley dan a la obligación según su naturaleza.”* Asimismo, el artículo 6 del referido texto legal establece que *“las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no pueden ser derogadas por convenciones particulares”.* En relación a lo expresado, esta alzada considera que es importante destacar que aún cuando la (...), y la (...) hubiesen firmado un acuerdo privado en el que se refieren a la cotitularidad de la marca EL SOBERANO en fecha 29 de noviembre del 2002. En el presente caso cabe indicar que esta circunstancia no es un elemento que impida que esta oficina analice el alcance de esa convención privada y la contraponga con las disposiciones de la ley que administra, esto es la Ley No.20-00, de manera que determine si el objeto de dicho acuerdo contraviene o no la Ley 20-00 y por consiguiente resulte nulo en su consecuencia, esto es, en el registro obtenido a partir de dicho acuerdo.

CONSIDERANDO 18º: Que si bien los registros Nos. 133784 y 133786, tomados en cuenta para evaluar la duplicidad con el registro No. 139055 de fecha 30 de noviembre del 2003, son titularidad única y exclusivamente de la (...), no menos ciertos es que la (...) tenía conocimiento de éstos, debido a que son previos a la fecha de concesión del registro hoy anulado. Asimismo, esta alzada ha verificado que en el trámite de registro de los certificados Nos. 133784 y 133786 la (...), se apersonó en el proceso de registro según consta en los archivos de esta oficina.

CONSIDERANDO 19 º : Que el principio de protección del tercero de buena fe, ocurre cuando la persona que adquiere el derecho de propiedad figura como titular en el registro, desconociendo la existencia de anomalía alguna. A este no podrán afectarle las operaciones que no figuren al momento de su adquisición. Para gozar de esta protección es necesario ser tercero de buena fe, es decir no tener conocimiento de la existencia de la situación jurídica en que se encontraba en este caso la marca EL SOBERANO la cual ya se encontraba amparada previamente por los registros No. 133786 y 133784 de fecha 30 de junio del 2002. Por lo que, cabe indicar que el principio del tercer adquirente de buena fe, no surte efectos en el presente caso, ya que como fue expuesto anteriormente la (...) tenía conocimiento de que la (...), poseía la titularidad de esos registros anteriores con la denominación EL SOBERANO.

CONSIDERANDO 20º: Que en el caso que nos ocupa cabe indicar, que esta alzada al ser apoderada de un recurso, no está limitada analizar únicamente los argumentos que nos presentan las partes, sino que en adición a esto, debemos verificar la no transgresión a la norma. Por tanto, no corresponde avocarse a dirimir las argumentaciones expuestas por las partes, toda vez que el certificado de registro que se somete al análisis de validez, transgrede lo previsto en el artículo 73 literal ñ de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

e) Riesgo de Confusión con Marca Anteriormente Solicitada o Registrada (Art. 74 literal a))

Resolución No.0096-2014 de fecha 18/12/2014 relativa a la acción de nulidad de la marca PRODUCTOS JHONSELL (MIXTA) bajo Registro No. 176707

CONSIDERANDO 13º: Que a los fines de evaluar la nulidad de registro de una marca la autoridad nacional debe retrotraerse al momento de la concesión del registro y valorar el examen de registrabilidad conforme lo establece el artículo 92 de la Ley 20-00 sobre propiedad industrial. Que en el presente caso esta alzada debe determinar a la luz de lo ponderado en la resolución No. 0000093 de fecha 29 de marzo de 2012 si el registro No. 176707 correspondiente a la marca SUAPER JHONSELL (MIXTA) afectó derechos de terceros anteriores que imposibilitaban su registro.

(...)

CONSIDERANDO 17º: Que al realizar el examen comparativo se aprecia en primer lugar que se trata de signos distintivos referidos a distinguir productos similares como son

"cedacería, cepillería, escobas" y los productos "trapos de limpieza, escobas y cepillos" los cuales resultan ser conexos competitivamente en atención a su naturaleza y canales de comercialización.

CONSIDERANDO 18: Que a los fines del examen comparativo de signos existen elementos descriptivos y genéricos que no poseen la relevancia y constituyen excepciones a la regla de la visión de conjunto pues en relación a los productos en cuestión son expresiones que no son reivindicables. Este es el caso de la expresión SUAPER y PRODUCTO. Que sin perjuicio de ello, esta alzada deja constancia que las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos y en particular la similitud de las denominaciones JHONSELL y JHONSON determinan la presencia de riesgo de confusión. A este hecho debe agregarse la similitud visual, que apreciado en su conjunto, suscitan las etiquetas de las marcas hoy bajo análisis por la semejanza existente en los elementos gráficos de éstas con lo cual se evidencia el riesgo de confusión de los signos en conflicto imposibilitando admitir su concurrencia en el mercado. Que en consecuencia esta alzada considera que el registro No. 176707 correspondiente a la marca SUAPER JHONSELL (MIXTA) se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista bajo el artículo 74 a) y b) de la ley 20-00 sobre propiedad industrial.

f) Riesgo de Confusión con Marca usada con anterioridad (Art. 74 literal b)

Resolución No.0096-2014 de fecha 18/12/2014 relativa a la acción de nulidad de la marca PRODUCTOS JHONSELL (MIXTA) bajo Registro No. 176707

CONSIDERANDO 14º: Que esta alzada ha valorado los siguientes medios de prueba aportados por los señores (...), (...) y el hoy recurrente a largo del proceso a los fines de reconocer a los primeros un derecho anterior al 16 de octubre de año 2009 a título de marca sobre la etiqueta conteniendo la denominación SUAPER JHONSON para distinguir suaper, (...):

CONSIDERANDO 15º: Que de la valoración de los registros y la prueba presentada se evidencia que efectivamente con anterioridad al registro No. 176707 de fecha 16 de octubre del 2009 existía el registro No. 77977 de fecha 15 de mayo del 1995, correspondiente a la marca SUAPER JHONSON (DENOMINATIVA) con derecho preferente. Que no obstante tratarse de un signo denominativo se ha acreditado conforme a las manifestaciones de los señores (...) e (...) y la prueba aportada que la denominación SUAPER JHONSON fue usada con elementos gráficos y una etiqueta característica que amerita el reconocimiento de un uso del mismo en su conjunto a título de marca susceptible de un derecho de preferencia en base al uso respecto el registro que hoy se impugna.

CONSIDERANDO 16º: Que de lo anterior se desprende, que aún la parte recurrente posee registrada la marca SUAPER JHONSELL (MIXTA) desde el año 2009; y no obstante la parte recurrida (...) e (...) no posea el registro de la marca SUAPER JHONSON mixta estos han adquirido los derechos preferente sobre el uso de la marca SUAPER JHONSON

(MIXTA) por el tiempo que tiene la misma en los medios comerciales ostentando así un derecho mejor fundado.



g) Mala fe

Resolución No.0049-2014 de fecha 01/08/2014 relativa a la acción de nulidad de la marca SOBERANO bajo registro No. 133784.

CONSIDERANDO 25°: Que sin perjuicio de lo expuesto esta alzada evaluará si la entidad comercial (...), incurrió en mala fe al registrar la marca EL SOBERANO (DENOMINATIVA) clase 41, objeto del presente recurso.

(...)

CONSIDERANDO 27°: Que a pesar de que la parte recurrente alega que el recurrido actuó de mala fe al registrar la marca EL SOBERANO (DENOMINATIVA) clase 41, al ponderar las pruebas depositadas en primera instancia administrativa y los alegatos expuestos en el recurso de apelación, ratificamos lo expuesto en la resolución de primer grado al consignar dentro de sus motivaciones en la página 19 (...) De lo antes expuesto y las pruebas que obran en el presente proceso se desprende que los recurrentes tenían conocimiento de dicha marca al momento de su registro y no medio acción de nulidad alguna hasta después de diez años de su concesión. Por tanto, no existe motivo alguno para presumir que la parte recurrida no actuó de buena fe al solicitar el registro de la marca EL SOBERANO. Más aún cuando esta alzada ha determinado que dicha denominación no afecta derechos de terceros y tiene una referencia conceptual propia que en relaciona los servicios que pretende distinguir goza de la aptitud distintiva para mantener su registro.

Resolución No.0096-2014 de fecha 18/12/2014 relativa a la acción de nulidad de la marca PRODUCTOS JHONSELL (MIXTA) bajo Registro No. 176707

CONSIDERANDO 19°: Que sin perjuicio de lo expuesto se hace necesario valorar si al momento en que se solicitó el registro No. 176707 por el señor (...) se transgredió el principio de buena fe comercial que exige un comportamiento leal en la concurrencia al mercado y bajo el cual no se deben perjudicar intereses de terceros legítimos. A estos fines esta alzada ha ponderado las pruebas que a continuación se detallan (...)

CONSIDERANDO 20º: Que luego de examinar el expediente en todas sus partes y las pruebas depositadas se evidencia que el (...) mantuvo una relación laboral con el establecimiento comercial SUAPER JHONSON y conocía con anterioridad a la solicitud de registro que formuló en su momento de la existencia de la marca SUAPER JHONSON así como de sus diseño característico. Que estos hechos aunados a las similitudes gráficas y fonéticas de los signos en controversia evidencian que el señor (...) no procedió de buena fe al formular la solicitud inicial de la marca PRODUCTOS JHONSELL presentada en 16 de octubre del 2009. Que en consecuencia esta alzada considera que en adición a las causales antes indicada el registro No. 176707 incurre en el supuesto de mala fe contemplado bajo el artículo 92 numeral 5 de la Ley 20-00 sobre propiedad industrial por lo que procede anular el referido registro y ratificar la resolución impugnada.

CONSIDERANDO 21º: Que en función de lo ya expuesto, resulta pertinente dejar constancia en el presente pronunciamiento de que en el caso de la especie, han concurrido varios elementos que nos permiten acoger la causal de nulidad planteada a saber 1º. Un mejor derecho sobre la marca denominativa SUAPER JHONSON 2º Un mejor derecho sobre la marca mixta SUAPER JHONSON en virtud del uso previo 3º. Los elementos evidenciados, esto es, la conexión competitiva de los productos y la semejanza fonética y gráfica de los signos en conflicto determinan la existencia de riesgo de confusión 4º. En la evaluación del expediente se ha demostrado un conocimiento previo por parte de señor (...), quien solicitó el registro PRODUCTOS JHONSELL a sabiendas de la existencia de la marca SUAPER JHONSON y su etiqueta característica por lo cual procede la causal de nulidad alegada conforme a lo establecido en el artículo 92.5 y el artículo 74 literal a y b de la Ley que rige la materia.

Resolución No.0059-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la acción de nulidad de la marca HERO PANTHER bajo registro No.159843

CONSIDERANDO 20: Que en adición a lo anterior es preciso indicar que respecto a la figura de la mala fe se han trazado algunas pautas de cierta generalidad sobre la determinación de una intención cuestionable por parte de un solicitante o titular, en este sentido la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) plantea que “A los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe. 2) [Factores] En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos: i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente”. (Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet adoptada 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) en la trigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, 24 de septiembre a 3 de octubre de 2001. Artículo 4.1,2.)

CONSIDERANDO 21: Que en tal contexto y siendo nuestro deber realizar una tutela legal efectiva de los derechos de Propiedad Industrial, corresponde precisar que por constituir la noción de mala fe un concepto amplio y por demás casuístico, que se tipifica en innumerables y muy variadas situaciones, las cuales corresponde que sean ponderadas en cada caso en particular, lo cierto es que la mención de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida de manera taxativa, sino meramente enunciativa.

(...)

CONSIDERANDO 24: Que de lo anterior se desprende que es deber de todo órgano registral evitar que el sistema sea utilizado de manera tal que fomente que este sea utilizado para el registro en el territorio nacional de marcas idénticas a otras presentes en los medios electrónicos y que de manera aleposa se pretenda un registro con fines, sea de obstaculizar su acceso al mercado nacional o confundir al consumidor nacional respecto al origen empresarial de los bienes que se van a mercadear.

(...)

CONSIDERANDO 27: Que en virtud de los elementos y circunstancias que conforman el presente caso, resulta evidente que el solicitante nacional al momento de registrar su marca, ya se encontraba en conocimiento de la existencia de la marca extranjera y habiendo podido escoger cualquier otra denominación, ha escogido registrar HERO PANTHER en clase internacional 12, una marca similar a otra ya existente en otros países y en la misma clase 12 y para proteger productos semejantes, de modo que estos elementos constituyen actuaciones que rompen con la presunción de buena fe del entonces solicitante, lo cual a su vez lesiona el sano uso del sistema de Propiedad Industrial, en tal sentido esta alzada considera que no es casual tal coincidencia por lo que procede la nulidad del registro evaluado al evidenciarse mala fe, acotando además que con ello se protege al consumidor nacional.

CONSIDERANDO 28: Que en casos como el actual, corresponde puntualizar que el carácter tuitivo del principio de territorialidad y la prelación ya sea en el uso o en el registro, no tienen una aplicación irrestricta, sino que su alcance queda limitado a los casos en que se haya actuado de buena fe.

CONSIDERANDO 29: Que es importante destacar que si bien el principio de territorialidad es un principio general del derecho, que igual se encuentra en el derecho marcario, el principio de buena fe o bona-fides impera sobre éste, en casos en que pueda evidenciarse que el nacional no ha obrado de buena fe al momento de solicitar su signo, requisito indispensable para el registro de una marca. Pero además, corresponde indicar

que tal y como se expone en el considerando anterior, la buena fe impera sobre el principio de territorialidad, no obstante, corresponde al titular internacional solicitar el registro a nivel nacional de dicho signo, para poder ostentar el derecho marcario en nuestro territorio.

h) Afectación a un Derecho de la Personalidad de un Tercero (Art. 74 literal e)

Resolución No.0049-2014 de fecha 01/08/2014 relativa a la acción de nulidad de la marca SOBERANO bajo Registro No. 133784.

CONSIDERANDO 14°: Que en relación a lo indicado en el artículo 74 literal e) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, cabe referir algunas definiciones de figuras contempladas bajo el mismo, a saber:

- El nombre es una denominación que identifica a una persona, el cual se encuentra compuesto de dos partes: Nombre propio y Nombre patronímico. El nombre propio corresponde a una denominación que identifica a una persona como individuo. Por otro lado, nombre patronímico o de familia corresponde a aquella denominación que identifica a una persona como perteneciente a un determinado origen. www.INAPI.c.l/portal/publicaciones.
- El hipocorístico se aplica “al nombre de persona que procede de la forma diminutiva, abreviada o infantil de otro y que se usa de modo afectivo o familiar”. Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. 2007, Larouse Editorial, S.L.
- “El seudónimo o uso de un nombre ficticio que una persona se da a sí misma, es usual en los medios artísticos y literarios. La mayoría de los artistas no se hacen llamar por su propio nombre en los medios artísticos, sino por otro que tenga más acogida en el público. Los seudónimos y nombres artísticos son intransmisibles por filiación”. Derechos de la familia y de la personalidad, Segunda Edición. Dora Evangelina Eusebio Gautreau. República Dominicana.

CONSIDERANDO 15°: Que aún cuando el seudónimo no se encuentra contemplado expresamente dentro de los supuestos del artículo 74, e) de la Ley No.20-00, es definido por el Diccionario de la RAE como: “Nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio. En efecto, el seudónimo es una expresión original que utiliza un artista para ocultar su verdadera identidad”.

CONSIDERANDO 16°: Que es sostenido por la doctrina en materia de derecho marcario que el nombre propio que es utilizado como marca deja de cumplir su función primordial de diferenciar e identificar a un individuo dentro de la sociedad para convertirse en un signo destinado a distinguir en el mercado los productos y/o servicios de quien los produce o presta, de los de sus competidores y que bajo este aspecto queda a partir de sus reconocimiento como marca sometido a las disposiciones que rigen los signos distintivos y el marco jurídico que los rige.

CONSIDERANDO 17°: Que como fue expuesto anteriormente en el proceso de nulidad hay que retrotraerse al momento de la concesión del registro, por lo que en el presente caso analizaremos las condiciones en la que se otorgó el registro No.133784 de fecha 30 de junio del 2002, correspondiente a la marca EL SOBERANO (DENOMINATIVA) clase 41 de la clasificación internacional.

CONSIDERANDO 18°: Que dentro de las distintas acepciones que tiene la palabra “SOBERANO” citamos las siguientes:

- Se aplica a la persona que posee y ejerce la autoridad más elevada sobre los asuntos sociales, económicos y políticos de un pueblo o nación.
- País o territorio independiente, libre.
- Magnífico, excelente, no superado.
- Muy grande o importante.
- Antigua moneda de oro inglesa.

CONSIDERANDO 19°: Que en el presente caso al analizar la marca EL SOBERANO (DENOMINATIVA) clase 41, dentro del supuesto del artículo 74 literal e) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, esta alzada considera que en virtud de lo arriba indicado esta denominación por sí sola tiene una referencia conceptual propia y no alude ni al nombre, firma, título, hipocorístico o retrato, de la SRA.(...), por lo que no se configura el supuesto antes mencionado, toda vez que dicha norma lo que prohíbe es registrar una marca cuando afectare el derecho de la personalidad de un tercero y conforme los referentes semánticos citados esta situación no ocurre con el signo hoy impugnado.

(...)

CONSIDERANDO 28°: Que la parte recurrente sustenta su recurso en los siguientes artículos de nuestra Constitución, los cuales serán analizados a la luz del caso que hoy nos convoca:

- Artículo 6 *“Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”*. En relación con este artículo esta alzada debe precisar que esta norma hace referencia a una pauta de interpretación de aplicación de la Ley y el principio de supremacía de la Constitución la cual es una garantía del proceso que toda entidad pública debe observar. Como se ha expuesto la ONAPI al momento de evaluar el registro que hoy se impugna actuó en estricto apego al ordenamiento vigente y con respeto riguroso de los preceptos constitucionales y la ley por lo cual no resulta pertinente invocar una transgresión al mismo.
- Artículo 44 *“Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley”*. En lo que concierne a este artículo, esta alzada debe precisar que conforme se ha fundamentado en el cuerpo de la presente resolución no existe afectación a un derecho a la personalidad por lo que

no resulta pertinente su referencia en atención a la materia que se analiza bajo el presente proceso.

- Artículo 55.7 *“La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 7) Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos”*. En relación con este artículo esta alzada ha establecido que en el presente caso no resulta pertinente su referencia en atención a la materia que se analiza.
- Artículo 69 *“Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas”*. En relación con este artículo, esta alzada verificó que en el proceso en cuestión se garantizó el derecho de defensa de las partes y observó los procedimientos establecidos en la Ley No.20-00 para la acción de nulidad de una marca y la concesión del registro que hoy se impugna por lo que no corresponde alegar una transgresión al mismo.
- Artículo 74. 4 *“La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes: Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución”*. Esta alzada deja constancia que la ONAPI actuó en estricto apego a los preceptos constitucionales y las leyes y en particular para los efectos del caso observó lo estipulado en los artículos 74.4 y 52. En atención a lo expuesto, la naturaleza de los bienes jurídicos a tutelar esta alzada estima que en el presente caso no existe transgresión alguna al ordenamiento jurídico por lo que no procede invalidar el registro No 133784.

iii) Plazo para Interponer la Acción

Resolución No.0049-2014 de fecha 01/08/2014 relativa a la acción de nulidad de la marca SOBERANO bajo Registro No. 133784.

CONSIDERANDO 22°: Que partiendo de lo antes expuesto la ONAPI al evaluar la interposición de una acción de nulidad deberá ponderar si la acción se encuentra comprendida en lo estipulado bajo el artículo 92 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en especial la existencia del derecho que tutela la pretensión y que la acción no haya prescrito, según sea el caso.

CONSIDERANDO 23°: Que el artículo 92 en su numeral 5 hace distinción entre la nulidad absoluta, mala fe y nulidad relativa, las dos primeras pueden incoarse en cualquier momento, mientras que la nulidad relativa referidas a marcas inadmisibles por afectación a derechos de terceros, tiene que ser dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro impugnado. En el caso en cuestión los recurrentes al interponer la acción de nulidad sobre la base de los artículos 92 numerales 1), 4) y 5) y 74 literales e) y g) de la Ley

No.20-00 sobre Propiedad Industrial, amparan su pretensión en una afectación de un derecho de tercero para el que la propia ley estipula un plazo de prescripción, que todos deben observar a fin de garantizar la seguridad jurídica y las limitaciones que reconoce la Constitución en el artículo 52 a los derechos de propiedad intelectual en la asignación de un derecho exclusiva sobre una marca.

CONSIDERANDO 24º: Que en el presente caso el registro No.133784 correspondiente a la marca EL SOBERANO (DENOMINATIVA) clase 41, propiedad de (...), fue emitido el 30 de junio del 2002 y la nulidad fue interpuesta 12 de septiembre del 2012, es decir que éste contaba con más de 5 años cuando fue interpuesta dicha acción, de modo que había transcurrido el plazo establecido para evaluar causales relativas a un derecho de terceros contenidas en el artículo 74, por tanto, se desestima la causal alegada por la recurrente respecto al artículo 74 literales e) y g) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

iv) Admisibilidad de la Acción

Resolución No.0094-2016 de fecha 24/06/2016 relativa a la acción de nulidad de la marca EUROIL bajo registro No.185633.

CONSIDERANDO 7: Que de lo anterior se desprende que en fecha 19 de febrero del 2014 la entidad comercial (...) interpuso una acción en cancelación por no uso contra el registro No. 185633 de fecha 15 de febrero del 2011 correspondiente a la marca EUROIL (MIXTA) clase internacional 4 registrado a favor de (...) y luego de agotar el procedimiento hasta llegar a contrarréplica, la ONAPI se pronunció rechazando la acción en cancelación por no uso mediante la resolución No.340-2014 de fecha 31 de julio del 2014. Esta resolución no fue apelada, quedando firme respecto a ese extremo, por lo que no nos corresponde pronunciarnos en cuanto a la acción en cancelación por no uso.

CONSIDERANDO 8: Que posteriormente en fecha 23 de octubre del 2014, la entidad comercial (...), entendiendo que en la resolución No.340-2014 de fecha 31 de julio del 2014 el Departamento de Signos Distintivos no se había pronunciado respecto a su pedido de nulidad por vía reconvenicional presentado en su escrito de réplica de fecha 02 de mayo del 2014, solicita por escrito el fallo de esa acción en nulidad; en razón de esto en fecha 20 de febrero del 2015 el Departamento de Signos Distintivos procede a notificar nuevamente el escrito de réplica de fecha 02 de mayo del 2014 a (...), como una "remisión de la comunicación...relativo a la acción en nulidad del registro No. 185633, correspondiente a la marca EUROIL (MIXTA) clase internacional 4", agotando nuevamente el procedimiento hasta llegar a contrarréplica, y finalmente rechazando la acción en nulidad reconvenicional mediante la resolución No.000410-2015 de fecha 30 de septiembre del 2015, resolución esta que es objeto del presente recurso de apelación.

CONSIDERANDO 9: Que tal como se ha dilucidado, en el presente caso se conoció un proceso independiente relativo a una acción en nulidad por vía reconvenicional y no fue

calificada en cuanto a los requisitos de forma y de fondo de una acción nulidad. Por lo que esta alzada ponderará la procedencia o no de dicha acción en nulidad por vía reconvenicional de que se trata.

CONSIDERANDO 10: Que conforme a las disposiciones del artículo 92.3 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial “3) *El pedido de declaración de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvenicional en cualquier acción por infracción relativa a la marca registrada*”.

CONSIDERANDO 11: Que la infracción de marcas implica el incumplimiento de la normativa vigente en cuanto viola un derecho exclusivo de Propiedad Industrial, es decir se incurre en un acto ilícito cuando se utiliza, sin estar autorizado para ello, un signo protegido a favor del titular de ese derecho exclusivo. Cabe en este orden aclarar que las acciones por infracción no son competencia de la ONAPI, sino de los Tribunales Ordinarios.

CONSIDERANDO 12: Que igualmente es importante precisar que los interesados en interponer una acción en nulidad de un registro, deben hacerlo por las vías correspondientes establecidas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y en el marco de los procedimientos habilitados por la Ley cumpliendo con los aspectos de forma y fondo.

CONSIDERANDO 13: Que en el presente caso nos encontramos apoderados de conocer la acción en nulidad reconvenicional que el hoy apelante interpuso mediante su escrito de réplica de fecha 02 de mayo del 2014 como medio de defensa, conteniendo un pedido de declaración de nulidad por vía reconvenicional, al amparo del artículo 92.3 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, sin embargo, al tenor de lo que establece este mismo artículo “*la acción en nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvenicional en cualquier acción por infracción relativa a la marca registrada*”. En este sentido corresponde aclarar que una acción en cancelación por no uso interpuesta en sede administrativa no constituye una acción por infracción, dado que se trata de dos acciones de naturaleza completamente diferentes; la primera se conoce en sede administrativa y la segunda en sede judicial; en tal sentido, la acción en nulidad por vía reconvenicional de que se trata, no se corresponde con el supuesto establecido en el artículo 92.3 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual sólo aplica en el marco de una acción por infracción, por lo cual esta la acción en nulidad resulta ser improcedente.

3.1.11 Rein vindicación del Derecho al Título de Protección

Resolución No.0149-2016 de fecha 25/11/2016 relativo a la acción de Rein vindicación del derecho al título de protección sobre la marca PICADILLY bajo registro No. 187986.

CONSIDERANDO 18: Que debe precisarse que la acción en reivindicación está orientada a revertir los actos de usurpación fundamentados en la titularidad legítima de derechos de propiedad industrial. Así en materia de signos distintivos se procurará obtener la titularidad registral del signo usurpado. Es importante destacar la relevancia e impacto que tiene la verificación que los supuestos procesales de esta acción toda vez que el fin es garantizar la titularidad legítima de derechos de propiedad industrial. La acción en reivindicación deberá evaluarse conforme a lo dispuesto en la legislación nacional pues admitir lo contrario llevaría a un serio cuestionamiento del sistema registral y la seguridad jurídica que deben tener los actos de transferencia de títulos debidamente inscritos ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en observancia de los principios de fe pública registral, prioridad y legalidad que rigen los Registros Públicos.

CONSIDERANDO 19: Que la doctrina ha manifestado que *“la reivindicación se da en los casos en que el registro de una marca se hubiese solicitado u obtenido por el agente, el representante, el importador, el distribuidor, el licenciataria o el franquiciado de la misma, a nombre propio y sin autorización del titular, este podrá iniciar, con el fin de que se le reconozca como solicitante o titular del derecho y que le sea transferida la solicitud en trámite o el registro concedido, sin perjuicio de las oposiciones o nulidades”* (Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Pág.336).

CONSIDERANDO 20: Que el artículo 6-Septies del Convenio de París, referente a la protección que confiere al titular de una marca consiste en el derecho a oponerse al registro solicitado o a reclamar la anulación o la transferencia a su favor del registro efectuado por su agente o representante sin su consentimiento, así como a prohibir el uso del mismo, cuando el agente o representante no pueda justificar su actuación. El artículo 6-Septies establece que: *“1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones”*. En el presente caso, el hecho de que la parte recurrente (...) tuviera una relación comercial con la licenciataria (...), en relación a los productos de la marca PICCADILLY, no le faculta para que pueda registrar la marca a su propio nombre, sin tener previamente una autorización para ello.

CONSIDERANDO 21: Que como agente o representante ha de calificarse a la persona física o jurídica que celebra con el titular de la marca un contrato de representación, así como cualquier tercero que entabla contratos o inicia negociaciones tendentes a establecer una relación de representante del titular. Que el titular de la marca y el tercero que la registra a su nombre haya una relación que obliga este último a gestionar los intereses del titular de la marca; relación que, como se ha dicho anteriormente, debe estar presidida por la buena fe, la confianza mutua y que es el cauce por el que este agente o representante adquiere conocimiento de la existencia e importancia de la marca, que después solicita o registra a su nombre. En el caso que nos ocupa y según las pruebas que obran en el expediente, y a su vez conforme lo afirma la misma parte recurrente, tenían una relación comercial y conocían que la marca era de un tercero al momento de registrar la marca PICCADILLY en la República Dominicana.

CONSIDERANDO 22: Que la doctrina es muy clara al preceptuar que cuando el agente o representante haya actuado sin la autorización del propietario a registrar una marca o nombre comercial, violenta los derechos que tiene un titular de una marca si el primero se apropia asimismo indebidamente de la marca del propietario principal cuando no le haya sido otorgado un consentimiento previo.

CONSIDERANDO 23: Que en relación al caso en marcas, el consentimiento o autorización de un titular para un representante registrar un signo perteneciente al primero es una condición "*sine qua non*", sin embargo, incumbe al impugnado probar que estaba autorizado a presentar la solicitud o justificar su actuación al registrar la marca. Que es de entender que la presentación de una solicitud de un representante sin el consentimiento del titular de una marca puede soslayar la lealtad y buena fe que subyace a los acuerdos de cooperación comercial de este tipo.

CONSIDERANDO 24: Que con relación a los alegatos de la parte recurrente en relación a que la entidad comercial (...) fue la que dio a conocer la marca PICADDILLY en territorio dominicano, debemos aclarar, que el hecho de realizar trabajos de distribución y venta de la marca PICADDILLY, no le otorgaba facultad alguna de proceder a realizar el registro de dicha marca a su propio nombre sin la autorización del titular.

CONSIDERANDO 25: Que la parte recurrente alega que la empresa (...), tenía conocimiento de la existencia del registro que ella había realizado, en este sentido es preciso aclarar que ese hecho no justifica que la marca se haya registrado indebidamente por parte de (...), y se puede evidenciar por las copias de los correos depositados en primera fase administrativa, donde hubo una intención de realizar el traspaso del registro de forma amigable.

CONSIDERANDO 26: Que según los argumentos de la parte recurrente en el cual indica que no fueron valoradas las pruebas depositadas por ellos, sin embargo esta alzada ha valorado las siguientes pruebas documentales que reposan en el expediente tales como: (...).En este orden del análisis apreciamos que la misma sólo evidencia que la empresa (...), comercializaba los productos marca PICADDILLY en República Dominicana con la anuencia del titular extranjero, así como el hecho de que esta marca fue registrada en República Dominicana por la entidad (...), no obstante esta circunstancia en ningún modo justifica que la recurrente haya obtenido indebidamente el registro de la marca PICADDILLY a su propio nombre en el territorio nacional, aun teniendo conocimiento de que la marca era propiedad de una empresa extranjera.

Resolución No.0052-2018 de fecha 29/06/2018 relativa a la acción de Rein vindicación del derecho al título de protección sobre la solicitud de registro No.2010-26845 de la marca FOUR LOKO.

CONSIDERANDO 13°: Que la interpretación del artículo 171 antes transcrito, nos hace concluir que el propósito de la legislación nacional al establecer la figura de la acción en Reivindicación del Derecho al Título de Protección, es abrir vías para dilucidar si quien reivindica tiene un mejor derecho a la obtención del registro. Que a fines de demostrar ese mejor derecho, quien reivindica presenta a la administración los argumentos y elementos que demuestren el mejor derecho sobre el signo, sea mediante evidencias de transacciones

en el mercado nacional o internacional, o evidencias de registro en otras jurisdicciones. Sin embargo, no basta que quien pretende reivindicar presente estas pruebas, sino que la autoridad debe en efecto establecer si el solicitante -contra quien se inscribe la referida acción- tenía medios o razones para estar en conocimiento previo de la existencia de ese mejor derecho, en cuyo caso se configura la mala fe al solicitar a nombre propio un signo, a sabiendas del mejor derecho de un tercero. En adición a esto, las circunstancias que rodean la primera solicitud del signo en la jurisdicción nacional, deben ser analizadas a los fines de decidir si en efecto el primer solicitante actuaba de buena fe, requisito indispensable para obtener el registro conforme establece la Ley 20-00, o si más bien dicha solicitud perseguía apropiarse del signo de un tercero, o cualquier otra condición que se derive del análisis del accionar del solicitante, de manera que la finalidad de esta acción es evitar que luego de que un signo distintivo sea solicitado o registrado, deba ser necesariamente invalidado o anulado, aún cuando ha sido probada la calidad que posee el oponente para figurar como titular de esa solicitud o registro, es decir que en lugar de anularse, se transfiere la solicitud o registro.

CONSIDERANDO 14º: Que tal y como esta alzada se ha pronunciado antes en relación a Acción en Reivindicación del Derecho al Título de Protección, corresponde indicar que la misma está orientada a revertir los actos de usurpación fundamentados en la titularidad legítima de derechos de Propiedad Industrial. Así en materia de signos distintivos se procurará obtener la titularidad registral del signo usurpado. Es importante destacar la relevancia e impacto que tiene la verificación de los supuestos procesales de esta acción, toda vez que el fin es garantizar la titularidad legítima de derechos de Propiedad Industrial. La acción en reivindicación deberá evaluarse teniendo en cuenta la naturaleza del sistema registral, toda vez que la actuación de la Administración habrá de orientarse hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el quehacer mercantil, en observancia al principio de buena fe que rige los Registros Públicos.

(...)

CONSIDERANDO 20: Que en tal contexto y siendo nuestro deber realizar una tutela legal efectiva de los derechos de Propiedad Industrial, corresponde precisar que por constituir la noción de mala fe un concepto amplio y por demás casuístico, que se tipifica en innumerables y muy variadas situaciones, las cuales corresponde que sean ponderadas en cada caso en particular, lo cierto es que la mención de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida de manera taxativa, sino meramente enunciativa.

(...)

CONSIDERANDO 22: Que en cuanto al signo en cuestión, esta alzada ha podido constatar en la prueba que obra en el expediente, que en efecto la parte recurrente (...), posee registrado en los Estados Unidos de América el signo FOUR LOKO en la clase 33, bajo el registro No.3,988,581 de fecha 5 de julio del 2011, en cuyo documento se especifica que el primer uso en el comercio data del 20 de junio del 2008. De ello deriva que la hoy recurrente operaba en el comercio en Estados Unidos desde una fecha anterior a la

solicitud objeto del presente recurso. Preciso es acotar que bajo ese régimen de marcas de los Estados Unidos generalmente el uso precede al registro.

CONSIDERANDO 23: Que en adición a lo anterior, de acuerdo a las verificaciones realizadas en nuestra base de datos, el hoy recurrido, señor (...) en la misma fecha en que solicitó el signo objeto de este recurso, estos es, el 12 de noviembre del 2010 también solicitó dos marcas simultáneamente, que son la marca FOUR MAXED (DENOMINATIVA) en las clases internacionales 32 y 33, para proteger en la clase 32 “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas” y en la clase 33 protege “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”, y la marca EARTHQUAKE (DENOMINATIVA) en la clase internacional 32, para proteger “cervezas; agua mineral, gaseosas, zumos de frutas y otras bebidas no alcohólicas.”; marcas estas que también coinciden con registros que ya para ese entonces figuraban inscritos en la base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos -USPTO- a favor del hoy recurrente (...), a saber: a) No.3519949 de fecha 21 de octubre del 2008 correspondiente a la marca FOUR MAXED en la clase 33. b) No.77695481 de fecha 20 de marzo del 2008 correspondiente a la marca EARTHQUAKE HIGH GRAVITY LAGER en la clase 32.

CONSIDERANDO 24º: Que de los elementos descritos en los párrafos que anteceden se desprende que, la parte recurrida, señor (...), solicitó el mismo día tres marcas respectivamente idénticas a otras que resultaban estar inscritas en el extranjero a favor de la hoy recurrente la entidad (...) para distinguir precisamente productos similares a aquellos, lo cual refleja claramente una intención especulativa por parte del solicitante.

CONSIDERANDO 25º: Que en el caso evaluado, han concurrido diversos elementos, tales como: a) La coincidencia entre el signo solicitado y la marca extranjera en cuanto a la denominación y los productos amparados. b) La coincidencia, no casual, en solicitar simultáneamente tres signos idénticos en denominación y clase a los del recurrente, sociedad (...) c) El tiempo transcurrido para subsanar la objeción luego de cuatro años, lo cual desdice de la intención real de uso del signo. d) Todo ello conduce a forjar la convicción de que el objeto de la solicitud de que se trata, no era poner un bien en el mercado, sino más bien dificultar futuras operaciones comerciales de terceros, actuaciones que rompen con la presunción de buena fe del solicitante a la vez que socavan los cimientos del sistema de registro de marcas, lo cual impide que pueda ser otorgado el signo solicitado a favor del recurrido, sino que corresponde reivindicar el derecho de la solicitud en cuestión a favor de la recurrente.

i) Plazo para Interponer la Acción

Resolución No.0052-2018 de fecha 29/06/2018 relativa a la acción de Rein vindicación del derecho al título de protección sobre la solicitud de registro No.2010-26845 de la marca FOUR LOKO.

CONSIDERANDO 16: Que esta Oficina ha verificado que la acción en Reivindicación del Derecho al Título de Protección invocado por la entidad comercial (...), se realizó en fecha 24 de noviembre del 2014, contra la solicitud de registro No. 2010-26845 de fecha 12 de

noviembre del 2010; en este sentido la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial establece en el artículo 171.2 lo siguiente: “2) *La acción en reivindicación del derecho no puede iniciarse después de transcurridos cinco años, contados desde la fecha de concesión de la patente o del registro, o dos años contados desde la fecha en que la invención, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo comenzó a usarse en el país, aplicándose el plazo que expire más tarde*”. Conforme a los términos contenidos en la norma transcrita, es preciso aclarar que en el caso que hoy nos convoca, no es aplicable el plazo de los cinco años a partir de la concesión del registro dado que se trata de una solicitud y no un registro concedido, tampoco le es aplicable el plazo de los dos años a partir de que comenzó a usarse la marca, toda vez que precisamente al ser una solicitud no tiene exigencia de uso previo en el comercio, por lo que ninguna de estas dos prescripciones le aplican al presente caso.

ii) Legitimidad para interponer la Acción

Resolución No.0044-2016 de fecha 23/03/2016 relativa a la acción de Reivindicación del derecho al título de protección sobre la marca COMFORT TOUCH bajo registro No. 193715.

CONSIDERANDO 13: Que la interpretación del artículo 171 antes transcrito, nos hace concluir que el propósito de la legislación nacional al establecer la figura de *la Acción En Reivindicación del Derecho al Título de Protección* es evitar que luego de que se registre un signo distintivo o una invención, el registro deba ser necesariamente invalidado o anulado, aún cuando ha sido probada la calidad que posee el oponente para figurar como titular de ese registro desde el momento en que este fue otorgado. En el caso actual, no se dan estas condiciones, puesto que quien intenta la reivindicación no demostró tener un mejor derecho para figurar como titular del registro No.193715 correspondiente a la marca COMFORT TOUCH, ya que las pruebas depositadas consistente en imágenes y algunos impresos de la marca COMFORT TOUCH, no prueban la titularidad de la entidad comercial (...), sobre la misma.

CONSIDERANDO 14: Que si bien en la acción en reivindicación la administración transfiere un derecho, no menos cierto es que, la carga de la prueba corresponde a quien lo reclama y las mismas deben ser pruebas irrefutables, ya que es un acto reivindicatorio, en el que se transfiere un registro a favor de quien posee un mejor derecho. En el presente caso como fue expuesto anteriormente las pruebas aportadas no demuestran la titularidad de (...), sobre la marca COMFORT TOUCH a pesar del requerimiento realizado por esta Oficina en ese sentido en fecha 17 de octubre del 2014. Por tales motivos esta alzada entiende que no existe motivo alguno para reivindicar el derecho de dicha marca a favor de la sociedad (...).

3.2 Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas

3.2.1 Ámbito Definitorio

Resolución No.0001-2018 de fecha 19/01/2018 relativa a la solicitud de registro de la denominación de origen RON DOMINICANO bajo expediente No. 2013-27782

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

(...)

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

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

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

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

(...)

CONSIDERANDO 22: Que la figura de la Denominación de Origen y su incidencia en el comercio ha sido abordada por los especialistas en el tema quienes han llegado a plantear que “Desde una visión empresarial de la Propiedad Industrial, a la luz de las nuevas tendencias de consumo existe una demanda creciente por productos que ofrezcan garantías sobre su calidad, que sean singulares y que tengan un mayor valor añadido con respecto a su proceso de elaboración y producción, el uso de materias primas, su origen geográfico y su tradición..... Bajo estas consideraciones, el uso de una indicación de origen geográfico, con sus respectivos sistemas y mecanismos de certificación y control, se constituye en una herramienta interesante que la Propiedad Industrial brinda al empresario. La elección de la estrategia basada en el uso de una indicación o designación de origen geográfico se hará en función de que pueda haber, real y efectivamente, un sistema de producción que transmita al consumidor la característica natural de dicho sistema. Pero además el producto deberá tener una estrecha relación con las características que son atribuibles al ambiente; hay que demostrar técnicamente lo que se está diciendo: que el ambiente produce en el producto o en el proceso características especiales que pueden ser transferidas y que pueden ser garantizadas. En caso contrario, no se puede vincular un producto al origen geográfico, diciendo que proviene de una zona especial, limitada, y que ese producto tiene características propias de la zona”. 55 De esto se deriva

⁵⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI [en línea]. Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones Geográficas. p.64/ Thomas, June.

En el Seminario sobre aseguramiento de calidad en tambos. Uruguay, 2000. www.infoleche.com/fepale/fepale/Origen. Disponible en <
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/859/wipo_pub_859.pdf> [Consulta: 08-2017]

que las Denominaciones de Origen tienen una gran función e importancia en el mercado nacional e internacional, de manera que un registro fuerte da mayores posibilidades de reconocimiento en mercados externos en relación a condiciones intrínsecas de registrabilidad. En consecuencia, el proceso de reconocimiento y declaratoria de una Denominación de Origen por parte la autoridad competente está sujeto a una mayor rigurosidad en su examen de registro toda vez que se debe asegurar su protección y la conformidad de sus atributos de valor vinculados a un origen geográfico pues es esta especial particularidad la que genera una mayor valoración económica a esta clase de productos.

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

3.2.2 Procedimiento de evaluación

Resolución No.0001-2018 de fecha 19/01/2018 relativa a la solicitud de registro de la denominación de origen RON DOMINICANO bajo expediente No. 2013-27782

CONSIDERANDO 26: (...) En este sentido es preciso aclarar que ese artículo 78 aplica de forma supletoria a las disposiciones del artículo 129 relativas a las denominaciones de origen y luego de haber cumplimentado esos requisitos es que puede ser asignada una fecha de presentación a la solicitud de que se trata, como ocurre en el presente caso, donde los requisitos mínimos fueron completados en fecha 8 de julio del 2014.

CONSIDERANDO 27: Que en atención a lo indicado en el párrafo anterior corresponde citar las disposiciones del artículo 129 numeral 1) de la Ley No.20-00 “1) La solicitud de registro de una Denominación de Origen debe indicar: a) El nombre, la dirección y la nacionalidad del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus

establecimientos de producción o de fabricación; b) La Denominación de Origen cuyo registro se solicita; c) El área geográfica de producción a la cual se refiere la Denominación de Origen; d) Los productos para los cuales se usa la Denominación de Origen; e) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se usa la Denominación de Origen”.

CONSIDERANDO 28: Que a su vez sobre el examen de fondo el artículo 79 de la Ley No.20-00 (Modificado por el art. 16 de la ley 424-06) dispone que “1) *La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 73 y 74, Inciso a). La oficina podrá examinar, con base en las informaciones a su disposición, si la marca incurre en la prohibición del Artículo 74, Inciso d); 2) En caso de que la marca estuviese comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, la oficina notificará al solicitante, por escrito, indicando las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de sesenta días para retirar, modificar o limitar su solicitud, o contestar las objeciones planteadas, según corresponda. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese absuelto el trámite o si habiéndolo hecho la oficina estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada por escrito*”. En este orden cabe aclarar que en el caso de las denominaciones de origen, estas disposiciones son supletorias a las disposiciones del artículo 128 y lo estipulado en los artículos 73 y 74 no le aplican a las DO puesto que el examen de fondo se hace en base a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley No.20-00.

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

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

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

(...)

CONSIDERANDO 32: Que en función de lo anterior, al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico dominicano merece subrayarse que, en atención al principio de legalidad y juridicidad que rigen los actos administrativos y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley No.20-00 en los artículos 128, 129 y 130 literal (c), así como los artículos 78, 79 y 80 de la Ley No.20-00 previamente citados, esta Oficina Nacional se encuentra facultada para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales de forma y fondo establecidos para el signo solicitado de que se trate, toda vez que si bien la autorización para publicar una solicitud es un primer paso, este constituye un acto de mero trámite y una vez publicada una solicitud de registro de signo distintivo, la ley especial que regula esta materia, establece las vías legales para que los terceros que se consideren afectados puedan apersonarse mediante la interposición de los recursos que contempla la misma ley, cual ocurre en el caso evaluado; de modo que la publicación de cualquier solicitud de registro de signo distintivo, no es sino una expectativa de derecho y no es óbice para que en el marco del proceso de concesión, esta Oficina Nacional en el ejercicio de sus atribuciones verifique que la solicitud de que se trata se encuentra acorde a lo establecido en las disposiciones legales pertinentes de la norma que regula estos derechos, esto así debido a que el derecho de exclusiva respecto a un signo distintivo únicamente nace con el acto de concesión.

CONSIDERANDO 33: Que en consonancia con lo antes expuesto la Onapi tiene la potestad para evaluar la conformidad o no con la Ley No.20-00 para la concesión de un derecho de exclusiva, toda vez que si bien es cierto que, la Ley No.20-00 en su artículo 80 acápite 1 dispone que “1) Cumplido el examen de la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ordenará que se publique un aviso de solicitud del registro...”, no menos cierto es que el referido artículo en su numeral 3 consigna que “3) Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial resolverá en un solo acto la solicitud y las oposiciones que se hubiesen interpuesto...”. De ello se desprende que en su fallo definitivo el Director de Signos Distintivos en primera instancia administrativa dictaminará sobre el análisis del signo y sobre las oposiciones presentadas, estando apoderada hasta ese momento la Directora de Signos Distintivos para tomar todas las

medidas que garanticen la concesión del signo conforme a la Ley. En adición a lo antes indicado, esta alzada está apoderada para conocer todos los aspectos relativos a la registrabilidad de un signo distintivo desde la solicitud hasta la concesión o denegación del signo toda vez que por mandato de la Ley la ONAPI es la autoridad competente para la asignación eficiente y efectiva de un derecho de propiedad industrial en la República Dominicana.

3.2.3 Examen de Registrabilidad Denominación de Origen

Resolución No.0001-2018 de fecha 19/01/2018 relativa a la solicitud de registro de la denominación de origen RON DOMINICANO bajo expediente No. 2013-27782

CONSIDERANDO 36: (...) En el caso actual en la instancia de solicitud la Denominación de Origen evaluada, se indica que esta abarca “todo el territorio de la República Dominicana”, y a su vez el apartado 2.1 del Pliego de Condiciones referente a la delimitación de la zona geográfica indica que “está constituida por toda el área geográfica de la República Dominicana”.

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

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

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

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

insumos, prescindir de tales requisitos afectaría la distintividad que exige una DO fundamentada en el insumo caña de azúcar dominicana.

CONSIDERANDO 40: Que el segundo supuesto de evaluación establecido en el artículo 130, letra (b) de la Ley No. 20-00 ya antes citado, se refiere a que la denominación cuyo registro se solicita no esté incluida en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 128, en este sentido recalamos lo establecido en el artículo 128 de la Ley No.20-00 (Modificado por el art.22 de la ley 494-06) *“Prohibiciones para el registro. 1) No puede registrarse como Denominación de Origen un signo: a) Que no sea conforme a la definición del Artículo 70, Inciso i);(...)*

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

(...)

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

3.2.4. Alcance de la Protección de la Denominación de Origen

Resolución No.0001-2018 de fecha 19/01/2018 relativa a la solicitud de registro de la denominación de origen RON DOMINICANO bajo expediente No. 2013-27782

CONSIDERANDO 55: Que en cuanto al argumento planteado por las sociedades (...) en relación a que “No existe una producción de ron dominicano que responda a una forma de producción o transformación unificada de modo que la expresión “RON DOMINICANO”

informe al consumidor, sobre las características y condiciones específicas que le vengán dadas al ron, tanto en función de origen geográfico, como en función de una forma de producción o transformación homogénea". cabe indicar que puede haber variedad en los productos finales o marcas que utilicen una Denominación de Origen, a condición de que previamente cumplan con los procesos básicos establecidos para la parte común de esa Denominación de Origen, los cuales sí deben ser homogéneos y en sí mismos deben ser suficientes para conferirle características particulares a los productos, características que a su vez deben estar vinculadas a su origen geográfico incluyendo factores naturales y humanos; en este orden es necesario destacar que los procesos de fermentación y destilación del alcohol y de bebidas espirituosas a partir de productos agrícolas es milenario, no obstante a ello, a lo largo del tiempo las diversas agrupaciones humanas han conferido a dichos productos destilados características propias derivadas, ya sea del particular medio geográfico de cultivo, del sustrato agrícola, las técnicas de cosecha o de procesamiento originándose así productos y procesos claramente diferenciados a lo largo de las diferentes regiones del planeta; en ese sentido República Dominicana no escapa a esa condición, es preciso entonces verificar si los procesos, si el medio geográfico, si los factores naturales, los factores humanos que se verifican en República Dominicana serían suficientes para conferir la distintividad necesaria para cumplir con los requisitos de una Denominación de Origen.

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

ii) Potencial Denominación de origen RON DOMINICANO

Resolución No.0001-2018 de fecha 19/01/2018 relativa a la solicitud de registro de la denominación de origen RON DOMINICANO bajo expediente No. 2013-27782

CONSIDERANDO 57: Que igualmente en atención a las alegaciones presentadas por las sociedades (...). en el sentido de que para que pueda haber una Denominación de Origen RON DOMINICANO "sería imprescindible que en la República Dominicana existiese un método de producción de ron unificado, aplicable a todos los productores establecidos en la geografía nacional, de modo que todos los "rones dominicanos" necesariamente tengan la calidad, reputación u otras características". A tales efectos corresponde puntualizar que, no todo ron que se fabrica en República Dominicana está obligado a utilizar las estrictas

normas de cultivo, procesamiento, y tradición que una Denominación de Origen exige, pero sí estaría inhibido de usar el sello de la Denominación de Origen Protegida (DOP) y que en modo alguno esa concesión de una Denominación de Origen protegida, en el supuesto de que se cumplan los requerimientos para ello, impediría que otros fabricantes sigan produciendo ron en el territorio, más no podrán asociar su producción al signo distintivo RON DOMINICANO (DO), pues el mismo quedaría reservado para aquellos que cumplan con los requisitos del pliego garantizando así al consumidor que el producto protegido que adquiere bajo ese signo distintivo representa integralmente el cultivo y procesamiento tradicional de las mieles de caña de azúcar dominicana.

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

CONSIDERANDO 59: Que adicionalmente, cabe indicar que muy a pesar de que los oponentes plantean como imposible la existencia de una Denominación de Origen RON DOMINICANO, de manera reiterativa hacen referencia a un ron de origen dominicano. A este respecto es preciso decir que si bien el ron puede ser hecho en la República Dominicana, para poder reclamar su vínculo con la tradición ronera de este país y las condiciones de clima y suelo que dan origen a un producto distintivo, preciso es que

demuestre el cumplimiento de tales características a través de un pliego que al efecto confirme tal condición y que dé origen a una DO, que es lo que no se ha probado.

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

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

3.2.5 Composición y Operatividad de los Consejos Reguladores

Resolución No.0001-2018 de fecha 19/01/2018 relativa a la solicitud de registro de la denominación de origen RON DOMINICANO bajo expediente No. 2013-27782

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

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

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

(...)

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

(...)

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

(...)

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

3.2.6 Afectación a una Denominación de Origen Extranjera protegida en República Dominicana.

Resolución No.0045-2020 de fecha 10/07/2020 relativa a la solicitud de registro de la marca OLIVER'S RUM & SCOTCH bajo expediente No. 2016-29602

CONSIDERANDO 9: Que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) cuenta con un registro local de denominaciones de origen, tal como se puede apreciar de una lectura sencilla del artículo 127 numeral 1 de la referida Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, cuando contempla: «1) *La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen, en el cual se registrarán las denominaciones de origen nacional, a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la denominación de origen, o de una persona jurídica que los agrupe, o a solicitud de alguna autoridad pública competente*». Tal como se evidenció antes, la denominación de origen SCOTCH WHISKY se encuentra registrada en la República Dominicana.

CONSIDERANDO 10: Que la parte recurrente argumenta que “OLIVER’S RUM & SCOTCH no transgrede los derechos alegados por la (...) y mucho menos de los consumidores, toda vez que la misma no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 73, numeral 1) inciso j), de la Ley 20-00, ya que OLIVER’S constituye una marca que posee distintividad y reconocimiento suficientes, en ese sentido el mismo signo solicitado plantea el tipo de bebida de que se trata, por lo que de ninguna forma crearía confusión en los consumidores”. Sobre este particular, esta alzada tiene a bien indicar que en el presente caso no se está discutiendo si el signo evaluado es distintivo o no, o si indica el producto que va a proteger, sino que la cuestión es si afecta o no derechos de una Denominación de Origen previamente registrada.

CONSIDERANDO 11: Que la parte recurrente manifiesta que “contrario a las consideraciones de la (...) las cuales sirvieron de fundamento a la resolución apelada, es muy importante destacar que la marca OLIVER’S RUM & SCOTCH no constituye un signo engañoso y no existe motivo alguno que indique la misma no cumple con las características requeridas por la ley para su formal registro. Continúa estableciendo que el

artículo 1315 del Código Civil, supletorio a la Ley 20-00, establece que todo aquel que alega un hecho en justicia debe probarlo, en ese sentido la (...) no satisfizo tal disposición legal, por lo que sus infundados argumentos deben ser desestimados”. Sobre este argumento, este plenario entiende prudente aclarar que los señalamientos expuestos por la parte recurrente sobre estos particulares no aplican al caso de la especie, toda vez el principio «actori incumbit probatio» -la prueba le incumbe a quien alega-, no siempre se aplica de manera absoluta en todos los casos, especialmente como en el caso actual, en donde se está evaluando si el signo impugnado afecta o no derechos otorgados de una Denominación de Origen previamente registrada.

CONSIDERANDO 12: Que artículo 73 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece en su numeral (1) inciso (j) que: «1) No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes: j) Reproduzcan o imiten una denominación de origen previamente registrada de conformidad con esta ley para los mismos productos, o para productos diferentes si hubiera riesgo de confusión sobre el origen u otras características de los productos, o un riesgo de aprovechamiento desleal del prestigio de la denominación de origen, o consistan de una indicación geográfica que no se conforma a lo dispuesto en el Artículo 72, numeral 2)».

(...)

CONSIDERANDO 15: Que para valorar la confusión o asociación se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos y servicios a proteger, condición necesaria para evaluar el riesgo de confusión o asociación y esta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso la Denominación de Origen SCOTCH WHISKY (DENOMINATIVA) distingue en la clase internacional 33 «whisky escocés, whisky escocés de malta; whisky escocés de grano, whisky escocés mezclado, whisky escocés de malta mezclado, whisky escocés de grano mezclado», y la marca solicitada OLIVER'S RUM & SCOTCH (DENOMINATIVA) clase internacional 33 distingue: «bebidas alcohólicas, excepto cerveza». De lo antes expuesto se puede apreciar que ambos signos están destinados a proteger productos vinculados, los cuales al pertenecer al mismo rubro hacen uso del mismo canal de distribución, y por tanto se destinarán al mismo público consumidor. Sin embargo, es conveniente precisar que será el examen comparativo de los signos el que determinará su concurrencia o no en el mercado.

CONSIDERANDO 16: Que al realizar el examen comparativo del signo solicitado OLIVER'S RUM & SCOTCH (DENOMINATIVA) y la Denominación de Origen SCOTCH WHISKY, se puede evidenciar que la marca solicitada reproduce parcialmente la denominación de origen SCOTCH WHISKY, específicamente la expresión SCOTCH, por lo que al proteger productos vinculados, se configura un riesgo de confusión sobre el origen u otras características de los productos amparados bajo una DO, configurándose un riesgo de aprovechamiento del prestigio de la Denominación de Origen, que podría dar lugar a que

el solicitante se beneficie injustamente de la reputación acreditada a la denominación de origen previamente registrada en este país.

CONSIDERANDO 17: Que adicionalmente una situación de engaño resultaría perniciosa para el consumidor promedio nacional. En ese tenor, esta inducción errónea que emana de la estructura del signo solicitado OLIVER'S RUM & SCOTCH irradia su antijuridicidad al signo en su conjunto.

CONSIDERANDO 18: Que por los motivos anteriormente expuestos, es criterio de esta alzada que la marca impugnada OLIVER'S RUM & SCOTCH (DENOMINATIVA) clase internacional 33, se encuentra incurso en la prohibición descrita en el artículo 73 numeral (1) letra (j) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial por lo que procede la confirmación del fallo apelado y la denegación de la solicitud evaluada.

3.3 Lemas Comerciales

3.3.1 Definición y Normas Aplicables

Resolución No.0097-2015 de fecha 16/12/2015 relativa a la solicitud de registro del lema comercial A GUSTO CON LA VIDA bajo expediente No. 2013-025863

CONSIDERANDO 8º: Que el artículo 123 de la Ley No.20-00 establece que "1) El derecho exclusivo para usar un lema comercial se obtendrá mediante el registro en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. 2) La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca para la cual se usará.3) No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar dichos productos o marcas. 4) Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo. 5) El registro de un lema comercial tendrá una vigencia de 10 años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y podrá renovarse por períodos iguales mientras esté vigente la marca a la cual hace referencia. 6) Serán aplicables a los lemas comerciales las disposiciones pertinentes contenidas en el capítulo para las marcas."

CONSIDERANDO 9º: Que con respecto a la figura del lema comercial o slogan se ha establecido que es una locución dotada de cierta personalidad que permita distinguirla de otras e identificar aunque sea secundariamente como afirmación de una marca básica un producto, línea de productos, o el conjunto de productos o servicios que provienen de una misma empresa. El lema comercial es una herramienta que el derecho marcario pone a disposición del empresario y permite que este cuente con un medio más de afianzamiento de su marca, cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos, dentro del conjunto de los que forman el mercado.

3.3.2 Aptitud Distintiva

Resolución No.0019-2017 de fecha 10/04/2017 relativa a la solicitud de registro del lema comercial EL VERDADERO SABOR A GALLINA bajo expediente No. 2012-22418

CONSIDERANDO 14: Que si bien es cierto que en el presente caso el lema comercial evaluado está asociado al signo distintivo Maggi, utilizado en el mercado para distinguir condimentos, no menos cierto es que el título confiere derecho para todos los productos de la clase para la cual está registrada por lo que esta alzada considera pertinente establecer la registrabilidad del lema para todos los productos contenidos en dichas clases.

CONSIDERANDO 15: Que en el caso actual se trata de un recurso de oposición interpuesto contra una solicitud de lema comercial y en virtud de las disposiciones legales antes transcritas, al examinar el lema comercial solicitado que es objeto del presente recurso, esto es, la solicitud de registro 2012-022418 correspondiente al lema comercial “EL VERDADERO SABOR A GALLINA DOMINICANA” en la clase internacional 29 y 30 destinada a proteger en la clase internacional 29 es criterio de esta alzada que el listado de productos se puede apreciar que en cuanto a productos tales como “legumbres, patatas, y setas en conserva, congeladas, secas o cocidas, carne, aves de corral, caza, pescado, todos estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados; huevos; preparaciones a partir de soya incluidas en esta clase; aceites y grasas comestibles; preparaciones proteínicas para la alimentación hechas a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase; productos de salchichonería, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos, consomés” y en la clase 30 “pan, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, levadura, productos de pastelería; preparaciones de cereal; arroz, pastas alimenticias, tallarines; productos alimenticios hechos a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados; pizzas; sándwiches; mezclas de pastas alimenticias y polvos para pasteles; salsas; salsas de soya; ketchup; productos para aromatizar o sazonar los alimentos, especias comestibles, condimentos, salsa para ensalada, mayonesa; mostaza; vinagre”, podría considerarse dicho lema comercial como descriptivo con relación a estos productos.

CONSIDERANDO 16: Que tal como lo establece la doctrina antes mencionada, en el caso de los productos referidos, el lema comercial en cuestión pudiera referirse de forma directa a características y propiedades de los mismos, es decir, guardar una relación directa con la naturaleza de los productos o con sus propiedades.

CONSIDERANDO 17: Que la doctrina se ha pronunciado al respecto al plantear que los signos descriptivos son irregistrables porque “lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, los signos descriptivos proporcionan al público información acerca de las propiedades y características de los productos pertinentes o servicios” (FERNÁNDEZ-NOVOA. Carlos: “Tratado sobre Derecho de Marcas” Ed.Civitas, Madrid, 2001.

p.131). Conforme a las doctrinas antes referidas el lema comercial al estar asociado a una marca, debe ser una frase dotada de originalidad e ingenio y en el presente caso el lema comercial solicitado no contiene estas características.

CONSIDERANDO 18: Que al reflexionar sobre el tema de los signos engañosos, la doctrina judicial en la materia ha determinado que “al calificar un signo como engañoso, es prudente tener en cuenta si existe la posibilidad real o cierta de que el consumidor pueda ser defraudado o engañado en relación a la procedencia, naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los bienes que el mismo pretende amparar(...) las marcas engañosas provocan relaciones comerciales en inequidad de condiciones, atentado contra las prácticas mercantiles honestas, puesto que estas marcas generan situaciones de competencia desleal. En el momento en que el producto, con una marca engañoso, se pone en circulación en el mercado, los demás competidores podrían verse afectados por esa conducta deshonesto”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial No.35-IP-98./63-IP-2001). De este análisis jurisprudencial se deriva que, en cuanto a los productos contenidos en la solicitud del lema comercial “EL VERDADERO SABOR A GALLINA DOMINICANA” en la clase internacional 29 tales como “frutas, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, confituras; mantequilla de maní” y en la clase 30 “productos de pastelería; bizcochos, tartas. galletas. pudines; preparaciones de cereal; polvos para pasteles”, podrían resultar ser engañosos, toda vez que en el caso específico de estos productos resultaría inverosímil entender que tendrían “EL VERDADERO SABOR A GALLINA DOMINICANA”.

CONSIDERANDO 19: Que por todos los motivos expuestos en los párrafos que preceden, es criterio de esta Alzada que si bien es cierto que el lema comercial es un signo que permite identificar y diferenciar de forma secundaria y asociado a una marca principal, no menos cierto es que este debe cumplir con ciertos requisitos legales tal como lo establece el artículo 123 numeral (3). En el presente caso el lema comercial solicitado incurre en la prohibición contenida en el artículo 73 literal c) y literal i) de la ley 20-00, por lo que no puede ser registrado.

Resolución No.0085-2019 de fecha 01/08/2019 relativa a la solicitud de registro del lema comercial VIVE LA MAGIA DE LA NAVIDAD bajo expediente No. 2011-28995

CONSIDERANDO 14: Que para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que el signo que publicita- sea suficientemente distintivo. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro

contenidas en los artículos 73 y 74 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial. Por tanto, esta alzada se avocará a evaluar si el lema comercial impugnado incurre en alguna de las prohibiciones de registrabilidad previstas por la Ley vigente al momento de tramitar dicho registro.

CONSIDERANDO 15: Que el lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.

(...)

CONSIDERANDO 18: Que conforme lo ha señalado la doctrina en la materia, un lema comercial puede contener en su conformación elementos genéricos o descriptivos, siempre que en su impresión en conjunto sea distintivo y en el presente caso los elementos agregados al lema comercial no le otorgan la distintividad requerida para poder cumplir con los requisitos de registrabilidad establecidos en la Ley en virtud de lo arriba señalado.

CONSIDERANDO 19: Que con relación a los alegatos de la parte recurrente del riesgo de confusión entre los signos envueltos, es importante aclarar que al signo cuestionado no ser distintivo, no procede realizar el análisis de riesgo de confusión, por incurrir en una prohibición absoluta.

CONSIDERANDO 20: Que la distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. En tal sentido, el lema comercial solicitado se trata de una frase común que debe encontrarse disponible en el mercado y no puede ser apropiada con exclusividad, toda vez que no constituye una frase con algún aporte creativo, capaz de reforzar la distintividad del nombre comercial de que se trata, por tanto resulta incurso en la prohibición contenida en el artículo 73 f) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

3.3.3 Evaluación del riesgo de confusión

Resolución No.0097-2015 de fecha 16/12/2015 relativa a la solicitud de registro del lema comercial A GUSTO CON LA VIDA bajo expediente No. 2013-025863

CONSIDERANDO 18º: Que cabe señalar que aunque los productos protegidos por dos signos en controversia resulten ser similares o relacionados, cual ocurre en el presente caso para las clases 29 y 30, esto no necesariamente se traduce en la no posibilidad de coexistencia en el mercado, dado que de ser así, estaría coartando la libre competencia, de modo que para que pueda ser vedada la coexistencia marcaria, es preciso que las

denominaciones evaluadas no puedan ser pasibles de ser confundidas por el consumidor medio de los productos que distinguen.

(...)

CONSIDERANDO 20°: Que en el presente caso al realizar el cotejo del lema comercial solicitado A GUSTO CON LA VIDA y el slogan registrado LA VIDA ES RICA se observa que solo tienen en común la denominación VIDA, la cual se encuentra contenida en otros signos registrados a favor de diferentes titulares en las clases 29 y 30, según lo evidenciado en el considerado 5 de la presente resolución, por tales motivos dicha denominación no puede otorgarse con exclusividad a ninguna persona o entidad en particular, en cuanto a los demás elementos se puede observar que son totalmente diferenciables, en cuanto al aspecto fonético al ser pronunciados emiten sonidos distintos y en el aspecto ideológico emiten conceptos totalmente diferentes.

3.3.4 Lema asociado a nombre comercial

Resolución No.0085-2019 de fecha 01/08/2019 relativa a la solicitud de registro del lema comercial VIVE LA MAGIA DE LA NAVIDAD bajo expediente No. 2011-28995

CONSIDERANDO 12: Que en virtud de los antes citados artículos 120 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y el 123 numeral 2 que dispone que “2) La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca para la cual se usará”; en el presente caso el lema comercial. No obstante en el numeral 6 del mismo artículo 123 indica que “6) Serán aplicables a los lemas comerciales las disposiciones pertinentes contenidas en el capítulo para las marcas”. De modo que con independencia de que el lema comercial de que se trata se encuentra asociado a un nombre comercial, le serán aplicables supletoriamente las disposiciones de marcas tal como lo establece la Ley 20-00.

CONSIDERANDO 13: Que es importante aclarar que antes de la evaluación de la existencia o no de riesgo de confusión es deber de esta Oficina evaluar la distintividad intrínseca del signo que se solicita y determinar si incurre o no en una de las prohibiciones absolutas establecidas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

3.4 Nombres Comerciales

3.4.1 Definición

Resolución No. 0115-2016 de fecha 05/08/2016 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial COMPAÑÍA INMOBILIRIA PATROGON bajo registro No. 285183

CONSIDERANDO 10°: Que el artículo 70 literal d) de la Ley No. 20-00, sobre Propiedad Industrial define nombre comercial como “el nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento”. En este sentido cabe indicar que la función primigenia del nombre comercial es la de identificar al empresario en su actividad comercial, promoviendo de esta manera una sana competencia entre los distintos actores del mercado. (...)

Resolución No. 0002-2018 de fecha 09/02/2018 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial EUROFARMA bajo Registro No. 91110.

CONSIDERANDO 10°: Que un nombre comercial es una denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento y que el derecho del uso exclusivo se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio; por lo que el registro del mismo tiene carácter declaratorio con respecto al derecho de su uso exclusivo, el cual termina con el abandono del nombre. En virtud de lo anteriormente expuesto, es preciso aclarar que en los casos de nombres comerciales, la exigencia de uso es mayor, debido a que es el uso el que consolida el derecho como tal.

Resolución No.0116-2018 de fecha 20/12/2018 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial WESTON SUITES bajo Registro No. 262783.

CONSIDERANDO 8°: Que en principio el propósito de un nombre comercial, es que este pueda designar un establecimiento comercial y diferenciar la empresa que identifica de otras que operan en el mismo renglón del comercio y de las cuales amerita diferenciarse, es decir aquellas empresas que se dedican a desarrollar actividades comerciales iguales o relacionadas.

3.4.2 Aplicación Supletoria de Normas de Marcas

Resolución No. 0052-2015 de fecha 14/08/2015 relativa a la acción de cancelación contra el nombre comercial MALSA bajo registro No.302379

CONSIDERANDO 16°: Que nuestro legislador ha dispuesto en el artículo 120 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial 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”. Que al respecto conviene indicar que al momento de realizar el examen de registrabilidad de un nombre comercial la normativa de marcas podrá ser invocada pero siempre observando la naturaleza y función de los nombres comerciales.

3.4.3 Nacimiento del Derecho

Resolución No. 0052-2015 de fecha 14/08/2015 relativa a la acción de cancelación contra el nombre comercial MALSA bajo registro No.302379

CONSIDERANDO 13°: Que en relación con el registro de nombre comercial la Ley 20-00 establece en su artículo 116 numeral 1 que *“El titular de un nombre comercial puede registrarlo en la Oficina Nacional de 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”*.

CONSIDERANDO 14°: Que la figura del nombre comercial y los derechos de exclusiva que éste genera tienen como fundamento el uso efectivo del mismo en el comercio por lo cual su mantenimiento y validez en el registro demandan de la observancia de este requisito por parte de su titular y de no vulnerar derechos preexistentes. En cuanto al signo distintivo este deberá cumplir con el requisito de distintividad atendiendo a la naturaleza de la figura y su función en el comercio en tanto nombre comercial.

CONSIDERANDO 15: Que conforme el artículo 113 inciso 1 antes enunciado la legislación nacional reconoce derechos sobre nombres comerciales usados y no registrados ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial estableciendo el requisito del uso como un elemento fundamental para un eventual reconocimiento de derechos y oponibilidad a los terceros. Que esta prerrogativa habilita la posibilidad de colisión de derechos entre el derecho de un nombre comercial fundamentado en un uso previo y un nombre comercial registrado con posterioridad a ese uso. Que en todo caso y bajo el rigor de ofrecer seguridad jurídica a los comerciantes que procuran el registro de un nombre comercial como mecanismo de publicidad y oponibilidad de sus derechos es indispensable en estos casos ponderar con mayor rigor toda documentación y prueba que demuestre un uso previo y de buena fe toda vez que acreditado esto se podría devenir en la declaratoria de invalidez de un registro concedido por el Dirección de Signos Distintivos.

3.4.4 Prueba de uso

Resolución No.0052-2015 de fecha 14/08/2015 relativa a la acción de cancelación contra el nombre comercial MALSA bajo registro No.302379

CONSIDERANDO 24°: Que no obstante lo anterior es fundamental para el reconocimiento de un derecho sobre el nombre comercial la conformidad del requisito del uso. Que en materia de nombre comercial esta alzada tiene el criterio que el uso puede ser probado por diversos medios los cuales a título enunciativo pueden consistir en: facturas, publicidad, declaraciones impositivas, certificados de títulos de propiedad y otros títulos válidos a nombre de la compañía que evidencien su uso en tanto nombre comercial.

3.4.5 Titularidad del Nombre Comercial

Resolución No.0139-2016 de fecha 14/10/2016 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial 9 MOTORS bajo Registro No. 224544.

CONSIDERANDO: Que en el marco de este tipo de proceso tendente a cuestionar la presunción de buena fe a partir de la inscripción de un nombre comercial amparado por el registro, los terceros afectados deben presentar pruebas orientadas a formar convicción ante la administración sobre el uso anterior de buena fe del nombre comercial en virtud de una entidad comercial preexistente a la inscripción cuestionada. Que los procesos relativos a nombres comerciales en absoluto inciden respecto la personería jurídica de una entidad comercial la cual debe observar la legislación societaria que rige la materia.

CONSIDERANDO: Que en el caso bajo análisis concurren como partes del proceso dos entidades comerciales (...) y personas naturales que alegan tener derechos sobre el nombre comercial 9 MOTORS. Que es necesario que las partes interesadas demuestren a la autoridad en materia de propiedad industrial que parte ostenta el mejor derecho sobre el nombre comercial aportando pruebas convincentes que acrediten la existencia y uso efectivo en el comercio de buena fe a los fines de que la Dirección General dirima sobre el mejor derecho del nombre comercial en cuestión.

CONSIDERANDO: Que en caso de entidades comerciales que no hubiesen registrado su nombre comercial ante la ONAPI es fundamental acreditar en primer lugar la personería jurídica, presentar la documentación societaria y toda prueba que permita demostrar el uso efectivo de su denominación social a título de nombre comercial a los fines de un reconocimiento de un derecho de exclusiva bajo la legislación de propiedad industrial sobre un nombre comercial.

3.4.6 Examen de registrabilidad

i) Aptitud distintiva

Resolución No.0011-2015 de fecha 26/02/2015 relativa a la solicitud de registro del nombre comercial OPERADORA DE FRANQUICIA DOMINICANA (OFRADOM) bajo expediente No. 2009- 28454

CONSIDERANDO 14: Que La distintividad del signo implica su aptitud para servir como elemento singularizante de los bienes existentes en el comercio, ya que el elemento de la distintividad es el que permite identificar los productos, servicios o actividad comercial pertenecientes a una persona o empresa y distinguir también su fuente empresarial de donde ellos provienen.

CONSIDERANDO 15: Que la distintividad como requisito para su registro no es solamente una condición para las marcas, sino que es igualmente un requisito indispensable para la apropiación en exclusiva para los nombres comerciales y demás signos distintivos, ya que el nombre de una actividad económica debe estar disponible para su libre uso en el sector correspondiente. Por lo que el atributo de la distintividad en los nombres comerciales es destacada por los artículos 70 literal d), 73 literal f) y 114 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, ya que estos establecen que los nombres comerciales deben estar provisto de carácter distintivo, de modo que pueda identificar o distinguir una empresa de otra, a su vez la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) indica que los nombres comerciales deben distinguir o identificar una empresa de otra, es decir deben ser distintivos.

CONSIDERANDO 16: Que al analizar la solicitud correspondiente al nombre comercial OPERADORA DE FRANQUICIAS DOMINICANA (OFRADOM), cabe indicar que no posee distintividad debido a que su configuración por sí sola no le otorga la fuerza distintiva necesaria para ser asociado con un origen empresarial determinado, ya que la denominación en si misma indica o informa sobre el servicio a ofrecer, más aun cuando la denominación o siglas (OFRADOM), se encuentra dentro de paréntesis, por tanto, se deniega dicha solicitud por carecer de distintividad para ser registrable.

ii) Riesgo de Confusión

a) Semejanza de los signos en controversia

(Términos de usos común/excepción a la regla de visión de conjunto)

Resolución No 0113-2019 de fecha 29/08/2019 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial WEY TRAVEL bajo registro No. 382385

CONSIDERANDO 18: Que además es oportuno destacar que las denominaciones *TOURS* y *TRAVEL* son comúnmente utilizadas para actividades comerciales relativas a viajes y excursiones turísticas, por lo que dichas expresiones por sí mismas no contribuyen a dotar de distintividad al signo y asignar un origen empresarial. En este sentido, a este tipo de signos deben agregarle otros elementos distintivos que no incurran en afectación a derechos de terceros. En consecuencia, la comparación se efectuará sobre los elementos restantes de las respectivas denominaciones de los signos en pugna.

CONSIDERANDO 19: Que en consonancia con lo anteriormente expuesto, también es preciso indicar que el elemento distintivo del signo de la parte recurrida es *WAY*, mientras que el elemento preponderante del signo de la parte recurrente es *WEY*.

CONSIDERANDO 20: Que al decir de la doctrina marcaria «*La misión del nombre comercial es permitir la distinción entre la empresa que se sirve de él y otras empresas de las que necesita ser diferenciada. Ahora bien esas otras empresas...no son, -ni necesitan serlo- todas las que comparecen en el mercado...; sino única y exclusivamente aquellas que deben reputarse rivales, las que se dedican a un tipo de actividad idéntica o semejante a la designada*». (BAYLOS Corroza, Hermenegildo. “Tratado de Derecho Industrial”, Madrid, Editorial Civitas S.A., 829). En el caso actual, tal como se ha dilucidado, es un hecho cierto, que no ha sido objetado ni desvirtuado dentro del proceso, que los nombres comerciales envueltos se dedican a actividades comerciales idénticas y afines, y en adición a ello, los elementos preponderantes de los signos son WAY/WEY, por lo tanto resulta razonable concluir que se tratan de signos con alta posibilidad de generar el riesgo de confusión.

(...)

CONSIDERANDO 25: Que por los motivos anteriormente expuestos, es criterio de esta alzada que el nombre comercial WEY TRAVEL se encuentra incurso en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, por lo que esta alzada procede a rechazar el recurso de apelación por vía administrativa y por vía de consecuencia, confirma la resolución apelada, la cual ordena la cancelación del registro No. 382385 de fecha 19 de mayo de 2014, correspondiente al nombre comercial WEY TRAVELS, cuyo titular es el señor (...).

***b) Ausencia de Riesgo de Confusión
(Términos de usos común/excepción a la regla de visión de conjunto)***

Resolución No 0003-2015 de fecha 23/01/2015 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial AGUA ALAZUL bajo registro No. 367617

CONSIDERANDO 10: Que La Ley No.20-00, sobre Propiedad Industrial bajo su artículo 119 establece la posibilidad de revisar en el marco de una acción de cancelación o invalidación del registro el proceso de concesión de un nombre comercial a los fines de evaluar si fue otorgado en contravención a la Ley. En atención a ello, esta alzada se abocará a evaluar si al momento de la concesión del registro No.367617 de fecha 10 de octubre del 2013, se afectaron derechos de terceros previamente reconocidos y si existe riesgo de confusión.

(...)

CONSIDERANDO 18: Que cabe aclarar en relación al alegato de la recurrente, sobre lo expuesto en la Resolución No. 0000180, de fecha 25 de mayo del 2012, dada por la Directora de Departamento de Signos Distintivos, corresponde indicar que ésta es una instancia distinta a la que conoció la referida resolución y ha sido criterio reiterado por esta alzada que la expresión AZUL en relación a productos como el agua y la

comercialización de agua es frecuentemente utilizada, tal como pudimos verificar en nuestra base de datos, por tanto constituye una expresión débil, y las marcas que lo contengan deben aceptar la coexistencia con otros que evoquen el mismo concepto.

CONSIDERANDO 19: Que luego de realizado el examen comparativo de los signos PLANETA AZUL y AGUA ALAZUL en el aspecto gráfico se aprecia que ambos signos están integrados por elementos de uso común, los cuales no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo debe realizarse atendiendo a una visión de conjunto. En el caso actual signos presentan una composición de palabras y sílabas propias con referencias conceptuales distintas. En cuanto al aspecto fonético al ser pronunciados ambos signos emiten un sonido distinto, por lo que es criterio de esta alzada que se tratan de signos que resultan ser disímiles, lo que permite su coexistencia en el mercado sin crear confusión o riesgo de asociación en el público y medios comerciales.

Resolución No.0013-2020 de fecha 13/02/2020 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial DOWNTOWN LA VEGA bajo Registro No. 451440

CONSIDERANDO 14: Que la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial bajo su artículo 114 establece lo siguiente: Nombres Comerciales Inadmisibles. *“Un nombre comercial no puede estar constituido, total 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, la actividad o cualquier otro aspecto relativos a la empresa o al establecimiento identificado con ese nombre comercial, o relativo a los productos o servicios que produce o comercializa”*.

(...)

CONSIDERANDO 18: Que para valorar la confusión además de los elementos antes expuestos se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos y servicios a proteger, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y esta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso, el nombre comercial DOWNTOWN CENTER BY CARIBBEAN CINEMAS, para proteger *“servicios propios de los centros comerciales y centros de esparcimiento en general.”*, y el signo de la parte recurrente DOWNTOWN LA VEGA, para proteger *“plaza comercial”*. De lo que podemos verificar que ambos signos están destinados a ofrecer actividades y/o servicios similares tales como *plazas comerciales*. No obstante ello, será el examen comparativo de los signos el que determinará si existe o no riesgo de confusión.

CONSIDERANDO 19: Que al realizar el examen comparativo de los nombres comerciales DOWNTOWN CENTER BY CARIBBEAN CINEMAS y DOWNTOWN LA VEGA en el aspecto gráfico se aprecia que el nombre comercial cuestionado posee elementos adicionales que resultan ser diferenciables del signo propiedad del recurrente; en cuanto al aspecto fonético presentan similitud solo con una parte del signo, que es la expresión DOWNTOWN.

(...)

CONSIDERANDO 21: Que al encontrarse el término DOWNTOWN en varios registros ante la ONAPI, según la base de datos, para proteger productos similares y/o relacionados, esta alzada estima que los signos evaluados resultan débiles, de modo que deben aceptar o no pueden impedir que otros signos aludan el mismo concepto siempre y cuando como es el caso, le agreguen elementos que le permitan diferenciarlos con facilidad ante el público consumidor. En atención a ello cabe indicar que existen otros signos que contienen la expresión "DOWNTOWN" para las mismas actividades y/o servicios protegidos por los signos hoy en cuestión. Por lo que es criterio de esta alzada que se tratan de signos que resultan ser diferenciables, lo cual permite su coexistencia en el mercado sin crear error o confusión en el público consumidor y medios comerciales.

c)Riesgo de Asociación

Resolución No.0044-2015 de fecha 14/08/2014 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial MARIOT EXPRESS WASH & FAST FOOD bajo registro No.340969

CONSIDERANDO 9: Que el artículo 115 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial establece que "1) El titular de un nombre comercial tiene derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento realice alguno de los siguientes actos: a) Usar en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial; b) Usar en el comercio un signo distintivo parecido al nombre comercial, cuando ello fuese susceptible de crear confusión".

CONSIDERANDO 10: Que el artículo 117.1 de la Ley No.20-00 establece que "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".

(...)

CONSIDERANDO 15: Que en el caso actual, al evaluar la naturaleza de los servicios hemos podido verificar que los signos MARRIOTT propiedad del recurrente protege como marca lo siguiente "servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. servicios de hotel; servicios de alojamiento y áreas de recreo; servicios de restaurantes, abastecimiento de

alimentos ("caterig"), servicios de bares y salones ("lounge"); servicios de balnearios, provisión de facilidades de uso general para reuniones, conferencias y exhibiciones; provisión de facilidades para banquetes y funciones sociales para ocasiones especiales; y servicios de reservación para alojamiento en hoteles" y como nombre comercial ampara "sistema de bienes raíces bajo el sistema de tiempo compartido incluyendo pero no limitándose a las ventas, mercadeo y publicidad de servicios de hoteles, restaurantes, bares y abastecimiento, así como servicios de reservación de hoteles" y el nombre comercial propiedad del recurrido MARIOT EXPRESS WASH & FAST FOOD, ampara "lavado de todo tipo de vehículos de motor y venta de comida rápida".

CONSIDERANDO 16: Que en adición a lo antes expuesto, se puede observar que los servicios de venta de comida rápida amparado por el signo MARIOT EXPRESS WASH & FAST FOOD propiedad del recurrido tienen cierta vinculación con los servicios de restauración (alimentación), servicios de restaurantes, abastecimiento de alimentos ("caterig") de los signos MARRIOTT, lo que podría conllevar a un riesgo de asociación o confusión indirecta en el público consumidor en cuanto a estos servicios.

CONSIDERANDO 17: Que en función de lo anterior es preciso indicar que si bien en este caso no se configura un riesgo de confusión directa *per se* lo cierto es que existe un riesgo de asociación entre los signos controvertidos en virtud de lo expuesto en el párrafo anterior; más aún teniendo en cuenta que los elementos EXPRESS WASH & FAST FOOD agregados al nombre comercial recurrido, lejos de propiciar la diferenciación de los signos más bien acentúa el riesgo de asociación con los signos propiedad del recurrente.

Resolución No 0080-2017 de fecha 24/11/2017 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial PLANETA ELECTRICOS Y PLOMERIAS D & G bajo registro No. 428040

CONSIDERANDO 15: Que en el caso de la especie, nos encontramos con signos que protegen actividades similares, de un lado, PLANETA ELECTRICO, C. POR A., con actividades comerciales relativas a "importación, compra y venta de materiales eléctricos" y el nombre comercial de la parte recurrente PLANETA ELECTRICOS Y PLOMERIAS D & G para distinguir "ventas y transacciones de todo tipo de materiales eléctricos y de plomería en general". De lo antes expuesto se evidencia que ambos signos protegen actividades comerciales que están relacionadas comercialmente, coincidiendo en "materiales eléctricos", las cuales resultan ser actividades idénticas, por lo que será el análisis comparativo de los signos el que determinará si existe o no riesgo de confusión. (...)

CONSIDERANDO 17: Que al realizar el examen comparativo de los signos PLANETA ELECTRICO, C. POR A. y PLANETA ELECTRICOS Y PLOMERIAS D & G en el aspecto gráfico se aprecia que ambos signos están compuestos del término ELECTRICO, el cual es de uso común. En este sentido, la comparación se efectuará sobre los elementos restantes de las respectivas denominaciones de los signos en pugna.

CONSIDERANDO 18: Que al momento de realizar el cotejo de los signos en conflicto PLANETA/PLANETA D&G, esta alzada ha podido determinar lo siguiente: 1. El término PLANETA resulta arbitrario para la actividad comercial a la que se dirigen los signos en pugna, por ende, dicha expresión tiene fuerza distintiva suficiente; 2. El signo de la parte recurrente reproduce los términos PLANETA ELECTRICO, lo que produce riesgo de asociación con el signo de la parte recurrida; 3. Por otro lado, la inclusión del término D & G en el signo de la parte recurrente, produce una degradación del riesgo de confusión directa a un riesgo de confusión indirecta, o lo que se conoce como riesgo de asociación, lo que sigue siendo causal de invalidación de un nombre comercial. 4. Los elementos agregados D & G resultan ser insuficientes para evitar riesgo de asociación con el nombre comercial PLANETA ELECTRICO.

Resolución No.0131-2016 de fecha 30/09/2016 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial STELLA RESTAURANTE bajo registro No.338180

CONSIDERANDO 14: Que para valorar la confusión además de los elementos antes expuestos se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos y servicios a proteger, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y esta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso, el nombre comercial STELLA RESTAURANTE, ampara "explotación de negocios de restaurantes, bares y hotelería", la marca PASTAS FRESCAS- STELLA D'ITALIA (DENOMINATIVA) clase internacional 30 destinada a proteger "pastas alimenticias frescas" y el nombre comercial STELLA D'ITALIA, para proteger "elaboración de pastas alimenticias". De lo antes expuesto se evidencia que protegen actividades comerciales relacionadas y será el análisis comparativo de los signos el que determinará su concurrencia en el mercado.

(...)

CONSIDERANDO 16: Que en cuanto al aspecto gráfico al realizar el examen comparativo del nombre comercial STELLA RESTAURANTE, con relación a la marca PASTAS FRESCAS STELLA D'ITALIA y del nombre comercial STELLA D'ITALIA, se puede apreciar que guardan relación en virtud de que ambos contienen la misma palabra que las distinguirían la cual es la denominación STELLA, por lo cual se encuentra latente un riesgo de asociación, lo que de acuerdo a la doctrina, expone al consumidor a tener una falsa suposición de que coincide el origen empresarial de los productos o servicios, o sea que el uso del signo indicaría un vínculo entre los productos o servicios que distingue y el titular del signo que interfiere. Pues podría existir un riesgo de asociación entre ambos y más tratándose de productos y actividades comerciales relacionados.

(...)

CONSIDERANDO 18: Que en adición a lo expuesto, cabe destacar que a pesar de que el riesgo de asociación es considerado un tipo de riesgo de confusión indirecta, en tanto el consumidor se confunde al relacionar de manera errónea el producto o servicio que

consume con una fuente empresarial equivocada, lo cierto es que a diferencia del riesgo de confusión “per se” en que el error es con relación a otro signo y se pueden llegar a confundir uno con otro, el riesgo de asociación se refiere al hecho no ya de confundir un signo por otro, sino de confundir el origen empresarial de los signos. En el presente caso se ha podido determinar que entre los signos existiría riesgo de asociación frente al público, pudiendo relacionarla otorgándole por error la misma fuente empresarial, ya que ambos protegen productos y actividades comerciales vinculadas y posee similitud en cuanto a la denominación.

CONSIDERANDO 19: Que en el presente caso pudo ser verificado que la parte recurrente tiene registrado el signo PASTAS FRESCAS-STELLA D’ITALIA como marca y STELLA D’ITALIA como nombre comercial y es criterio de esta alzada que existe un riesgo de asociación por parte el nombre comercial evaluado STELLA RESTAURANTE, por lo este último se encuentra incurso en lo establecido en el artículo 114 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial ya antes citado.

d) Ausencia de Riesgo de Asociación

Resolución No.0065-2014 de fecha 12/09/2014 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial GRABO EXPRESS G.F bajo registro No.283937

CONSIDERANDO 12º: Que para valorar la confusión además de los elementos antes expuestos se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos y servicios a proteger, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y esta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso el registro de la marca GRABO ESTILO (MIXTA) en la clase 35 está destinada a proteger “servicios de grabado de artículos promocionales” y el nombre comercial GRABO EXPRESS G.F., ampara “grabados en placas, trofeos, artículos promocionales, serigrafía y bordados”. De lo que se deriva que ambos signos protegen el mismo tipo de actividades y servicios, por lo que será el análisis comparativo de los signos el que determinará su concurrencia en el mercado.

(...)

CONSIDERANDO 16º: Que a pesar de que los signos cotejados contienen el término GRABO, lo cierto es que los demás elementos que los componen son totalmente distintos, más aun teniendo en cuenta que los signos resultan ser evocativos al aludir el concepto de grabado.

CONSIDERANDO 17º: Que es admitido universalmente por la doctrina y aceptado por la jurisprudencia internacional que los signos evocativos son considerados como débiles en el sentido de que cualquier persona tiene derecho a evocar en sus signos las propiedades o características de los productos o servicios que van a distinguir con ella, pero éste debe

aceptar -o no puede impedir- que otros titulares evoquen también las mismas propiedades o características; la debilidad viene entonces de tener que aceptar la coexistencia con otras marcas que evoquen iguales conceptos. En el presente caso, ambos signos son evocativos en tanto evocan el concepto de GRABAR O GRABADO y ofrecen información acerca de la actividad o servicio de que se trata, lo cual representa una ventaja, de manera tal, que monopolizar su uso tendría efectos anticompetitivos ya que se trata de una partícula que debiera estar disponible para los demás agentes que operan en esa rama del comercio.

CONSIDERANDO 18º: Que en función de lo ya expuesto, resulta pertinente dejar constancia en el presente pronunciamiento que en el caso de la especie, además de que el nombre comercial GRABO EXPRESS G.F., estaba primero registrado, en el caso actual se trata de signos evocativos que guardan referencias gráficas y fonéticas, que permiten su diferenciación ante el público, en consecuencia el nombre comercial impugnado, no incurre en las prohibiciones previstas bajo el artículo 114 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial

3. 4.7 Cancelación o Invalidación del Registro del Nombre Comercial

i) Legitimidad Interponer la Acción

Resolución No.0044-2020 de fecha 10/07/2020 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial PROTECCIÓN INTEGRAL EMPRESARIAL PIE bajo registro No. 313641

CONSIDERANDO 9º: Que por otro lado, el recurrido argumenta en su escrito de defensa que el accionante no posee calidad para interponer el presente recurso e inicialmente, la acción en cancelación. Sin embargo, el artículo 119 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial señala que la acción en cancelación del nombre comercial puede ser presentada “a pedido de cualquier persona interesada...”. Lo anterior refiere a que si bien la entidad recurrente (...), a pesar de que su razón social comprende totalmente el signo impugnante, no es el titular consignado en el registro No. 231644 de fecha 11 de junio de 2007, que ampara el nombre comercial PROTECCION INTEGRAL SOS, sino que está a favor de la señora (...), como persona interesada puede presentar la acción en cancelación y en consecuencia, el recurso de apelación de la resolución que decida sobre esta. De manera que los argumentos de falta de calidad quedan igualmente desestimados.

Resolución No. 0049-2018 de fecha 18/06/2018 relativa a la acción de cancelación contra el nombre comercial S & S TOURS OPERADOR bajo registro No.320467

CONSIDERANDO 7: Que con relación al alegato de la parte recurrente sobre la falta de derecho para actuar por parte de la entidad (...), pudimos verificar que la fecha de registro de la denominación VIAJES S.S., se pudo observar que el registro No. 68464 de fecha 05 de febrero del 1996 y el registro No. 320467 correspondiente a S&S TOURS OPERADOR de la recurrente está registrada desde el 07 de septiembre del 2011, es decir que la denominación VIAJES S.S. de (...) es primera en el tiempo en cuanto al registro, por lo tanto tiene derecho a interponer la presente acción. Sin embargo, el registro No. 384097 de fecha 11 de junio del 2014, que protege el nombre comercial AGENCIAS DE VIAJES S. & S., cuyo titular es el SR.(...) posterior al registro del nombre comercial S&S TOURS OPERADOR y no ha demostrado un mejor derecho en base al uso anterior, por lo que no es oponible al registro No.320467 de fecha 07 de septiembre del 2011, que ampara el nombre comercial S&S TOURS OPERADOR, cuyo titular es la SRA. (...) Por tanto es criterio de esta alzada que tal como lo alega la recurrente el nombre comercial AGENCIAS DE VIAJES S&S no resulta oponible al nombre comercial S&S TOURS OPERADOR, aunque la acción de que se trata sí resulta admisible debido a la calidad que ostenta el nombre comercial VIAJES S.S. cuyo titular es el SR. (...).

ii) Plazo Interposición Acción y Normas Aplicables

Resolución No.0052-2015 de fecha 14/08/2015 relativa a la acción de cancelación contra el nombre comercial MALSA bajo registro No.302379

CONSIDERANDO 21: El artículo 92 de la Ley No.20-00 en su numeral 5 establece que “5) Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Artículo 74 debe presentarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro impugnado. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe, o cuando estuviere fundada en una contravención al Artículo 73”. En virtud de lo indicado y por aplicación supletoria a los procesos de invalidez de registros de nombre comerciales debe operar en aras de la seguridad jurídica la prescripción. De igual modo la excepción a esta regla será cuando medie mala fe o se afectaran condiciones esenciales para el reconocimiento de un nombre comercial (distintividad y uso). Basado en lo anterior, debemos hacer constar que la acción interpuesta en cuanto al aspecto formal queda habilitada por las disposiciones de los artículos citados, ya que el nombre comercial que hoy se pretende invalidar fue concedido en fecha 22 de octubre del 2010 y la acción en cuestión fue interpuesta el 28 de junio del 2011. En todo caso esta alzada deberá verificar si el registro fue concedido en contravención a la Ley 20-00 y en particular si existe un supuesto derecho afectado que podría determinar la invalidación del nombre comercial en cuestión.

Resolución No.0061-2016 de fecha 12/05/2016 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial NUEVO BONITO ADELANTE SPORT bajo Registro No. 214693.

CONSIDERANDO 13°: Que cabe indicar que por remisión del artículo 120 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, la posibilidad de invalidar un registro en lo relativo al

plazo debe verse según lo que establece el artículo 92, debido a que la Ley no establece una disposición específica sobre el plazo para la interposición de la cancelación para los nombres comerciales, de modo que se asume el plazo de marca. En tal sentido quien la invoque debe observar los plazos de prescripción que regulan la misma para proceder con la invalidación del registro de un nombre comercial, lo contrario significaría no dotar de seguridad jurídica al sistema de concesión de los derecho de exclusiva sobre los nombre comerciales.

CONSIDERANDO 14°: Que el artículo 92 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que *"1) A pedido de cualquier persona interesada, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial declarara la nulidad del registro de la marca si este se efectuó en contravención de alguna de las prohibiciones prevista en los artículos 73 y 74. 5) Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Artículo 74 debe presentarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro impugnado. La acción en nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe, o cuando estuviere fundada en contravención al Artículo 73."*

CONSIDERANDO 15°: Que al observar la fecha de emisión del registro No.214693 titularidad de la recurrida, pudimos observar que fue emitido en fecha 25 de octubre 2006, y la acción en cancelación fue interpuesta por la entidad comercial NBA PROPERTIES, INC, en fecha 20 de mayo 2013, es decir que dicho registro contaba con más de cinco (5) años cuando fue interpuesta la cancelación, de modo que había transcurrido el plazo de los cinco años establecido para evaluar causales relativas a un derecho de tercero, es por ello que no corresponde en el presente caso realizar un examen de riesgo de confusión a la luz del artículo 114 y 74 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. Por lo que esta alzada se abocará a evaluar si hubo mala fe por parte del recurrido al solicitar el nombre comercial NUEVO BONITO ADELANTE SPORT.

Resolución No. 0049-2018 de fecha 18/06/2018 relativa a la acción de cancelación contra el nombre comercial S & S TOURS OPERADOR bajo registro No.320467

CONSIDERANDO 11: Que es importante aclarar, con relación al alegato de la parte recurrente en donde sostiene que la Dirección de Signos Distintivos ha incurrido en un fallo "extra petita" o más allá de lo solicitado, corresponde indicar que tanto la acción en nulidad prevista en el artículo No. 92 de la Ley 20-00, antes citado, como la acción en cancelación del nombre comercial prevista en el artículo No. 119 de la misma Ley, son acciones contempladas en la norma reguladora, ambas con el objetivo de invalidar un registro que entre en contravención con la antes citada Ley; por lo que la ONAPI tiene la facultad de encausar un recurso interpuesto de manera incorrecta en cuanto a la forma, siempre y cuando del fondo se derive claramente cuál es el fundamento de la acción de que se trata, es decir, si es contra una marca es una acción en nulidad y si es contra un nombre comercial es una acción en cancelación. En el presente caso aunque la parte impugnante indica en su escrito que es una "acción en nulidad nombre comercial S&S TOURS OPERADOR", obviamente se trata de una designación errónea del nombre de la

acción inicial, ya que a los nombres comerciales le corresponde la acción en cancelación según lo dispone el artículo 119 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

(...)

CONSIDERANDO 12: Que la acción en cancelación de los nombres comerciales no tienen un plazo establecido, de modo que al no existir una disposición específica en este aspecto, corresponde la aplicación supletoriamente de las disposiciones de marcas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 20-00, ya antes citado; por lo que se asimila el plazo de 5 años establecido en el artículo 92, ya transcrito, cuando se trate de afectación de derechos de terceros. De manera que a los fines de salvaguardar la seguridad jurídica de los titulares de derechos es preciso que exista un plazo en el que los terceros afectados puedan interponer sus respectivas acciones. De manera que partiendo del hecho de que el registro cuestionado es de fecha 07 de septiembre del 2011 y la acción inicial es de fecha 25 de septiembre del 2014, la misma está dentro del plazo estipulado; por tanto se desestima el pedido de inadmisibilidad de la acción inicial por esta causal. En este aspecto, corresponde recalcar que conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 20-00 las disposiciones de marcas se aplican supletoriamente a los nombres comerciales, siempre que no exista una disposición específica, de modo que en el presente caso se ha actuado con apego a la Ley especial que rige la materia.

Resolución No.0044-2020 de fecha 10/07/2020 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial PROTECCIÓN INTEGRAL EMPRESARIAL PIE bajo Registro No. 313641

CONSIDERANDO 12°: 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”*. Por su parte, 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 13°: 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.”* Del mismo modo,

el artículo 120 de la misma ley, que dispone: “El registro del nombre comercial se regirá en lo que sea aplicable y no exista una disposición específica, por lo estipulado en la ley para las marcas”.

CONSIDERANDO 14°: Que en razón de lo anterior, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 92, numeral 5) de la Ley 20-00 sobre propiedad industrial, el cual establece que “Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Artículo 74 debe presentarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro impugnado. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe, o cuando estuviere fundada en una contravención al Artículo 73”. En base a lo estipulado en este artículo, la evaluación se realizará desde el momento de la concesión del registro impugnado, para determinar si este se otorgó en contravención de alguna de las prohibiciones previstas por la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, según corresponda, de acuerdo al plazo en el que fue interpuesta la acción inicial. En el caso de que la acción inicial se interponga después de haber transcurrido más de cinco años a partir del otorgamiento del registro impugnado, no corresponde evaluar afectación a derechos de terceros, y solo procede evaluar la existencia o no de mala fe al momento de solicitar el registro objeto de la acción o alguna afectación a una prohibición absoluta o de orden público

CONSIDERANDO 15°: Que en el presente caso, el registro impugnado de No. 313641, correspondiente al nombre comercial PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL, PIE, fue concedido en fecha 05 de mayo de 2011 y el recurso de cancelación fue interpuesto en fecha 02 de agosto de 2017; de ello se deriva que la acción fue presentada 6 años después de haberse concedido el referido registro, por lo que al haber transcurrido más de cinco años a partir del otorgamiento del mismo, esta alzada está limitada a evaluar la existencia o no de mala fe o prohibiciones absolutas, más no afectaciones de derechos de terceros, en consonancia con las disposiciones normativas anteriormente señaladas.

CONSIDERANDO 16°: Que esta alzada ha podido verificar que el recurrente no ha demostrado por medio de pruebas en el presente proceso, que el signo del recurrido haya sido obtenido de mala fe o se encuentre incurso en prohibiciones absolutas, sea contrario a la moral o al orden público. De ello se deriva que en el caso actual no existe motivo para cancelar el registro cuestionado, toda vez que la acción inicial fue interpuesta después de haber transcurrido más de cinco años de otorgado el registro impugnado, de manera que no corresponde evaluar afectación de derechos de terceros.

iii) Alcance del proceso

Resolución No.0138-2016 de fecha 14/10/2016 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial MONTAÑA NATURAL bajo Registro No. 385639

CONSIDERANDO 9: Que la parte recurrente argumenta que el nombre comercial MONTAÑA NATURAL fue debidamente registrado por la ONAPI bajo las regularizaciones de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y que la confusión debió ser evaluada antes de emitirle el registro. Con relación a esto es válido aclarar que conforme al sistema de Propiedad Industrial y la Ley No.20-00 que regula la materia, cualquier tercero que se sienta afectado, puede interponer formal recurso o acción en contra de alguna solicitud o registro en el marco de las acciones legales que la Ley especial estipula como ocurre en el caso de autos. Por lo que todos los registros están sujetos a esa posibilidad según lo establecido en la propia Ley.

*Resolución No.0001-2019 de fecha 31/01/2019 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial AXXON bajo registro No. 363352*⁵⁶

CONSIDERANDO 19: Que del estudio del expediente esta alzada ha verificado que si bien el señor (...) al interponer su recurso de reconsideración cita el artículo 93.1 referido a la cancelación por no uso de marca, mas no el numeral (2) de dicho artículo 93 que refiere una acción como medio de defensa, esta alzada procederá a realizar las ponderaciones de lugar respecto a ello.

CONSIDERANDO 20: Que el artículo 93 regula la acción de cancelación por no uso de marca estableciendo los casos en los cuales esta acción se puede formular, en tal sentido estipula que “1) A pedido de cualquier persona interesada, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en el país durante un período ininterrumpido de tres años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos tres años, contados desde la fecha del registro de la marca. No se cancelará el registro cuando existieran motivos justificados para la falta de uso. 2) La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o contra una acción por infracción relativa a la marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial al conocer de la acción de infracción correspondiente”.

CONSIDERANDO 21: Que es importante destacar que el artículo 93.2 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, es una norma de excepción cuando indica que: “La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o contra una acción por infracción relativa a la marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por la Oficina Nacional de la Propiedad industrial al conocer de la acción de infracción correspondiente”. Que esta alzada entiende que el presente caso trata sobre la acción de cancelación del nombre comercial AXXON iniciada por el tercero afectado (...). Que la resolución hoy impugnada debió

⁵⁶ Proceso impugnado en sede judicial

circunscribirse a la valoración del registro No.363352 de fecha 09 de agosto del 2013 perteneciente al nombre comercial AXXON, evaluando si este fue concedido contraviniendo o no la Ley No.20-00, por lo que resulta improcedente fallar sobre la valoración del uso del signo oponente. Más aun cuando el artículo 120 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial establece limitaciones en la aplicación supletoria de normas de marcas a los nombres comerciales.

CONSIDERANDO 22: Que el artículo 93.2 antes citado es una norma específica que regula un supuesto en particular que no puede aplicarse supletoriamente al presente proceso. Esta alzada considera que todo interesado que pretenda hacer valer cuestiones relativas al uso de una marca como defensa en el marco de una cancelación de nombre comercial, debe instruirla de forma independiente y salvaguardando el debido proceso, iniciando una acción en cancelación por no uso de marca, cumpliendo con la formalidad de rigor, tal como el pago de la tasa establecida. Adicionalmente no se debe pedir la cancelación de un número indefinido de registros en una misma acción, sino que esta pretensión debe instruirse de manera independiente.

CONSIDERANDO 23: Que esta alzada debe dejar constancia que la administración debe ponderar en procesos independientes las acciones de invalidez en las concesiones de los nombres comerciales más aun cuando el proceso de registro del mismo hoy únicamente prevé una invalidación ex post que exige una mayor rigurosidad a diferencia de las marcas que cuentan con el recurso de oposición ex ante en el marco del proceso de concesión.

iv) Causales

a) Riesgo de Confusión con una Marca Registrada

Resolución No 0098-2015 de fecha 16/12/2015 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial LINEAGE bajo registro No. 388713

CONSIDERANDO 14: Que el recuerdo y la capacidad de diferenciación que pueda tener el público consumidor está determinado por la naturaleza de los productos, servicios o actividades comerciales. En tal sentido cobrará relevancia la atención que usualmente exista para la adquisición y contratación de los mismos.

CONSIDERANDO 15: Que para valorar la confusión además de los elementos antes expuestos se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos y la actividad comercial a proteger, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y esta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso el nombre comercial LINEAGE ampara la siguiente actividad comercial "elaboración y venta de productos de belleza e importación y comercialización de todos los equipos utilizados en el salón de belleza" y la marca LINANGE IT

(DENOMINATIVA) clase internacional 3, protege *“cosmética capilar en general para el cabello, las manos y el cuerpo”*. De lo antes expuesto se evidencia que ambos signos protegen productos y actividades comerciales estrechamente vinculadas. No obstante ello, es conveniente precisar que será el examen comparativo de los signos el que determinará si existe o no el riesgo de confusión y determinará su concurrencia en el mercado.

CONSIDERANDO 16: Que si bien el nombre comercial y la marca cumplen funciones diferentes, el primero ha de ser claramente distintivo de la segunda, no sólo como medio de proteger las buenas prácticas comerciales, sino también para evitar posibles confusiones en los eventuales consumidores de los productos ofrecidos al mercado de las actividades comerciales.

CONSIDERANDO 17: Que en caso como el de la especie, ha sido un criterio reiterado por esta alzada que al cotejar los signos en pugna es preciso conservar la unidad gramatical y conceptual de estos, ya que su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los elementos que las componen de manera que en el examen no se deben desintegrar artificialmente las palabras o sílabas, sino que la valoración debe hacerse partiendo de la impresión que genera la marca en su conjunto.

CONSIDERANDO 18: Que en el presente caso al realizar el cotejo del nombre comercial impugnado LINEAGE y la marca impugnante LINANGE IT se puede observar que en el aspecto gráfico inician igual y terminan igual, contienen las mismas vocales y las mismas consonantes, en el aspecto fonético al ser pronunciadas ambos signos emiten un sonido similar. En virtud de lo antes expuesto se pudo verificar que ambos signos son semejantes por lo que podrían llevar a confusión al público consumidor.

(...)

CONSIDERANDO 20: Que en el presente caso, además de las semejanzas gráfica y fonética que hay entre el nombre comercial LINEAGE y la marca LINANGE IT, existe vinculación entre la actividad comercial y los productos que protege la marca, lo que podría dar lugar a que el público consumidor asocie la marca con el nombre comercial en cuestión.

Resolución No.0027-2016 de fecha 26/02/2016 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial INDUCARNE bajo registro No. 255635

CONSIDERANDO 13: Que para valorar la confusión se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos y servicios a proteger, condición necesaria para evaluar el riesgo de confusión y esta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso, el nombre comercial INDUCARNES está destinado a proteger la *comercialización de carnes de res y cerdo*, y la marca INDUVECA (DENOMINATIVA) posee numerosos registros en la clase internacional 29 destinada a proteger *“carnes, pescados, aves, huevos y animales de caza en estado fresco, cueros y pieles y sus análogos en hojas, hilos y tubos, mantecas y grasas*

comestibles, entre otros". De lo antes expuesto se evidencia que ambos signos están destinados a amparar productos y actividades relacionados. No obstante, es conveniente precisar que será el examen comparativo de los signos el que determinará si existe o no el riesgo de confusión y determinará su concurrencia en el mercado.

CONSIDERANDO 14: Que el artículo 114 de la Ley 20 de fecha 8 de mayo de 2000 establece respecto a la inadmisibilidad de un nombre para su registro 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 15: Que al realizar el examen comparativo de los signos INDUCARNES e INDUVECA en el aspecto gráfico se aprecia que ambos signos están integrados por el prefijo INDU. En el caso del nombre comercial cuestionado el término adicional agregado es "CARNES", vocablo que constituye un genérico para el tipo de actividad que protege, por tanto no le aporta distintividad, contribuyendo a que exista un riesgo de asociación entre la marca impugnante y el signo cuestionado.

CONSIDERANDO 16: Que en el caso de la especie, si bien no existe un riesgo de confusión directa entre los signos, no es menos cierto que existe un riesgo de asociación o confusión indirecta entre ellos, pues el consumidor podría relacionar INDUCARNES y entender que posee un origen empresarial común con los productos que ampara la marca de la parte recurrente INDUVECA, dado que ambos protegen actividades y productos que se encuentran vinculados comercialmente.

(...)

CONSIDERANDO 21: Que dadas las circunstancias del caso actual, hay un alto riesgo de asociación entre la marca INDUVECA y el nombre comercial INDUCARNES, el cual expone al consumidor a tener una falsa suposición de que coincide el origen empresarial de los productos o servicios, o sea que el uso del nombre comercial indicaría un vínculo entre los productos o servicios que distingue y el titular de la marca que interfiere, sobre todo dada la debilidad de los elementos agregados al nombre comercial cuestionado, por tanto el mismo se encuentra incurso en una de las prohibiciones del artículo 114 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Resolución No.0038-2017 de fecha 208/07/2017 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial 3M MULTISERVICIOS MIGUEL MELENDEZ bajo Registro No. 374008

CONSIDERANDO 23: Que al realizar el examen comparativo de los signos 3M DOMINICANA y 3M MULTISERVICIOS MIGUEL MELENDEZ, se puede visualizar que el elemento distintivo del signo oponente, es decir 3M, se encuentra contenido totalmente en el signo impugnado, con lo cual, salvo se trate de productos, servicios o actividades comerciales que no se encuentren relacionados en el comercio, los signos podrían crear riesgo de asociación en el público consumidor. Además es válido indicar que

independientemente del concepto utilizado al momento de registrar el nombre comercial 3M MULTISERVICIOS MIGUEL MELENDEZ o cualquier otro signo, es nuestro deber como alzada apoderada del presente recurso velar porque dicho registro no violente los derechos adquiridos por un signo registrado previamente, por esta razón se analizará de manera puntual la vinculación de los productos, servicios o actividades comerciales entre ambos signos.

(...)

CONSIDERANDO 25: Que al evaluar los signos en pugna debemos tomar en cuenta la naturaleza de los productos o actividades comerciales que protegen, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y esta ha de apreciarse en cada caso. En el presente proceso el signo 3M, está integrado a un total 16 registros tanto de nombres comerciales como de marcas propiedad de la entidad comercial (...), destinados a proteger una amplia gama de productos y servicios, los cuales habrán de ser confrontados con la actividad comercial que protege el registro del nombre comercial 3M MULTISERVICIOS MIGUEL MELENDEZ.

CONSIDERANDO 26: Que tomando en cuenta que conforme a nuestra base de datos el nombre comercial 3M MULTISERVICIOS MIGUEL MELENDEZ está destinado a proteger *“ofrecer servicios como son los servicios de conserjería, mantenimiento de inmuebles y equipos en general, instalaciones de equipos, transporte en general, ya sea transportación escolar, comercial, pública, privada, empresarial, de carga”*, mientras que la entidad comercial (...) es titular de diversos registros que contienen la denominación 3M y algunos de ellos ampara productos y servicios que se encuentran vinculados al nombre comercial antes mencionado a saber: el registro No. 145078 correspondiente a la marca 3M (DENOMINATIVA) en la clase 37 destinada a proteger *“información relacionada con construcciones de edificios; supervisión de construcciones de edificios; albañilería; enyesado y plomería; servicios de techo; impermeabilizado de edificio; demolición de edificios; renta de equipos de construcción; limpieza (interior) de edificios; limpieza (superficie exterior) de edificios; limpieza de ventanas; ... lavado; renovación de ropa, cuidado, limpieza y reparación de cuero; planchado de lino; reparación de calzados; ...; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos; instalación mantenimiento y reparación de maquinaria; instalación, mantenimiento y reparación de hardware de computadora; reparación de reloj y cronómetros, restauración de muebles; ...”* en este sentido es criterio de esta alzada que este registro se encuentra vinculado con *“los servicios de conserjería, mantenimiento de inmuebles y equipos en general, instalación de equipos”* ofrecidos por 3M MULTISERVICIOS MIGUEL MELENDEZ; asimismo (..) posee el registro No. 173062 correspondiente a la marca 3M (DENOMINATIVA) en la clase internacional la clase 37 destinada a proteger *“construcción; reparación; servicios de instalación; limpieza en seco; mantenimiento de muebles; remoción de manchas; servicios sanitarios y desodorizantes; cuidado de tapicería; limpieza y reparación de muebles y tapicería textil; información y consejos relacionados a estos servicios; reparación e instalación de alfombras; ... servicios de pintura; ... instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias; construcción, instalación y reparación de calentadores; instalación y reparación de aparatos eléctricos; instalación y reparación de aparatos acondicionadores de aire; instalación y reparación de equipos de enfriamiento; instalación, mantenimiento y reparación de equipos y máquinas de oficina; mantenimiento y reparación de vehículos de motor; reparación de aparatos fotográficos; reparación de relojes de paredes y de pulsera; reparación de neumáticos de*

goma, servicios de consultoría y conserjería en relación con aislamiento, incluyendo aislamiento térmico y acústico y materiales relacionados” y en este aspecto esta alzada considera que se encuentran vinculados con *“los servicios de conserjería, mantenimiento de inmuebles y equipos en general, instalación de equipos”* ofrecidos por 3M MULTISERVICIOS MIGUEL MELENDEZ. De modo que en torno al extremo relativo a las actividades comerciales antes detalladas, el nombre comercial 3M MULTISERVICIOS MIGUEL MELENDEZ se encuentra incurso en el artículo 114 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, por tratarse de productos, servicios y actividades comerciales que tienen vinculación o conexión competitiva. Situación que pondría de manifiesto la confusión o el riesgo de asociación entre ambos signos de ser similares en cuanto a las clases ya mencionadas, respecto a su fuente empresarial. Con lo cual se encuentra latente el riesgo de asociación entre estos signos.

CONSIDERANDO 27: Que el registro No. 145078 correspondiente a 3M (DENOMINATIVA) en las clases 6, 7, 8, 11 y 12 así como el registro No. 173062 correspondiente a la marca 3M (DENOMINATIVA) en las clases 6, 7, 8, 11, 12, 17 y 19 no se encuentran vinculados a la actividad comercial que protege el nombre comercial 3M MULTISERVICIOS MIGUEL MELENDEZ, por lo que no serán cotejados en el presente recurso de apelación.

(...)

CONSIDERANDO 30: Que al evaluar los productos y servicios contenidos en las clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 19 del signo 3M pudimos observar que no se relacionan con las actividades comerciales del nombre comercial 3M MULTISERVICIOS MIGUEL MELENDEZ, por lo que, *con excepción de la clase 37*, cabe puntualizar que los signos envueltos amparan productos, servicios y actividades comerciales que no se reputan rivales dentro del mercado, en virtud de su naturaleza. De modo que en cuanto a estas clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 y 19 el riesgo de confusión queda vedado en virtud del principio de especialidad, lo cual hace posible su coexistencia en el mercado sin ocasionar error o confusión ante el público consumidor y los medios comerciales.

CONSIDERANDO 31: Que en virtud de los motivos anotados ésta alzada excluye del registro No. 374008 de fecha 23 de enero del 2014, correspondiente al nombre comercial 3M MULTISERVICIOS MIGUEL MELENDEZ los *“servicios de conserjería, mantenimiento de inmuebles y equipos en general, instalaciones de equipos”* para que en lo adelante comprenda solamente *“transporte en general, ya sea transportación escolar, comercial, pública, privada, empresarial, de carga”*.

Resolución No 0121-2019 de fecha 12/09/2019 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial TOTALFINA DOMINICANA bajo registro No. 396967

CONSIDERANDO 23°: Que para valorar la confusión además de los elementos antes expuestos se debe tomar en cuenta la actividad en cuestión, contra los productos a proteger, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y esta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso el registro del nombre comercial TOTALFINA DOMINICANA está destinado para proteger actividades relativas a la “comercialización, distribución e importación de hidrocarburos y productos derivados de gases licuados de petróleo, así mismo gasolina, gasoil, bunker y cualquier derivado de petróleo” y el registro de la marca TOTAL, está destinada a proteger “aceites, esencias, grasas no comestibles, petróleo”. De lo antes expuesto se evidencia que ambos signos protegen productos y actividades similares, como lo es el petróleo y otros que son relacionados, por tanto se verifica una conexión competitiva entre ambos signos, no obstante es conveniente precisar que será el examen comparativo de los signos y la actividad o productos a proteger los que determinarán su concurrencia en el mercado.

CONSIDERANDO 24°: Que en el presente caso al realizar el cotejo del nombre comercial TOTALFINA DOMINICANA y la marca TOTAL, se observa que la marca TOTAL, está contenida por completo en el nombre comercial TOTALFINA DOMINICANA y respecto a la pronunciación ambos signos emiten un sonido muy parecido. Que La denominación “Dominicana” que integra el nombre comercial impugnado constituye un gentilicio que no contribuye a proporcionar distintividad al nombre comercial bajo análisis. De igual modo en relación a los productos y las actividades comerciales de los signos estas guardan relación y se evidencia una conexión competitiva, lo cual crea riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. En virtud de lo antes expuesto se pudo verificar que ambos signos no pueden coexistir en el mercado sin crear error o confusión en el público consumidor por lo que se debe proceder a la cancelación del nombre comercial TOTALFINA DOMINICANA por incurrir en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 114 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 25°: Que el propósito de un nombre comercial es que este pueda designar un establecimiento comercial y diferenciar la empresa que identifica de otras que operan en el comercio y de las cuales amerita diferenciarse, es decir aquellas empresas que se dedican a desarrollar actividades comerciales iguales o relacionadas. En el caso que nos ocupa, cabe puntualizar que los signos envueltos amparan actividades y productos que se relacionan en el mercado al que concurren, en virtud de su naturaleza y el concepto de sus respectivos negocios, lo cual, no les permite coexistir a ambos en el mercado.

Resolución No 0126-2019 de fecha 26/09/2019 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial TRANSDelta bajo registro No. 377000

CONSIDERANDO 20°: Que es conveniente dejar establecido que la solicitud de cancelación de un nombre comercial tiene una dimensión en la cual se deben ponderar las

condiciones intrínsecas para su registro y aspectos relativos a la afectación de derechos de terceros. En este último supuesto, el proceso se equipara a la solicitud de cancelación o nulidad de un nombre comercial por afectación de derechos de terceros.

(...)

CONSIDERANDO 23°: Que la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial bajo su artículo 119 establece la posibilidad en el marco de una acción en cancelación o invalidación del registro el proceso de concesión de un nombre comercial a los fines de evaluar si fue otorgado en contravención con la Ley. En atención a ello, esta alzada se avocará a evaluar si al momento de la concesión del registro No.377000 de fecha 06 de marzo del 2014, se afectaron derechos de terceros previamente reconocidos y si existe riesgo de confusión.

CONSIDERANDO 24°: Que el artículo 113.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. *“1) El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro, forme parte o no de una marca. 2) El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial termina con el abandono del nombre. 3) Se abandona un nombre comercial cuando deja de ser usado en el comercio por su titular por más de cinco años consecutivos sin causa justificada. El abandono debe ser declarado siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 154 de esta Ley”*. En este sentido cabe destacar que el registro del nombre es una presunción de uso efectivo y que con respecto a las pruebas aportadas por la entidad comercial (...), para demostrar uso de su nombre comercial TRANSDELTA, como se detalla anteriormente, se puede verificar que el uso más antiguo del nombre comercial es concerniente a una declaración jurada ante la Dirección General de Impuestos Interno (DGII) de fecha 09 de Abril del 2008, así como diversas facturas de venta del año 2010 en adelante, en la cual evidencia la comercialización y la realización de las actividades bajo el nombre comercial TRANSDELTA.

CONSIDERANDO 28°: Que en caso como el de la especie, ha sido un criterio reiterado por esta alzada que al cotejar signos en pugna es preciso conservar la unidad gramatical y conceptual de estas, ya que su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los elementos que las componen de manera que en el examen no se deben desintegrar artificialmente las palabras o sílabas, sino que la valoración debe hacerse partiendo de la impresión que genera la marca en su conjunto.

CONSIDERANDO 29°: Que para valorar la confusión además de los elementos antes expuestos se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos y servicios a proteger, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y esta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso el registro del nombre comercial TRANSDELTA, consigna que está destinada para proteger “transporte en general” y la marca DELTA (DENOMINATIVA) en la clase internacional 42, está destinada a proteger “transportación

aérea de personas, cargas y propiedades”. De lo antes expuesto se evidencia que el nombre comercial protege un renglón amplio en relación al servicio o actividad en cuestión, sin embargo el recurrente admite en sus argumentaciones y pruebas que su actividad comercial es para “transporte terrestre a granel”, en este sentido se trata de actividades y servicios que tienen una finalidad distinta y hace prácticamente improbable un riesgo de confusión en el comercio que se incrementa si los signos son disimiles.

CONSIDERANDO 30°: Que en virtud de los motivos antes expuestos, esta alzada limita el registro evaluado No. 377000 de fecha 06 de marzo del 2014, correspondiente al nombre comercial TRANSDelta, la cual protege lo siguiente: “transporte en general”, ya que dicho servicio es amplio en el renglón al que pertenece, esta alzada procede a limitar, para que comprenda específicamente en lo adelante “transporte terrestre”.

b) Riesgo de Confusión con Nombre Comercial

Resolución No.0072-2014 de fecha 20/10/2014 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial FLORISTERIA OZAMA bajo registro No. 251980

CONSIDERANDO 16°: Que el artículo 113.1 de la Ley No.20-00 establece que “*El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro, forme parte o no de una marca*”. En el presente caso el recurrido ha probado un mejor derecho en virtud de las pruebas depositadas que datan del año 2001.

CONSIDERANDO 17°: Que la protección del nombre comercial se encuentra supeditada a su uso efectivo, el cual debe estar vinculado a la actividad económica que este distingue, ya que es el uso -acreditado mediante pruebas concretas- lo que permite que se consolide como tal.

CONSIDERANDO 18°: Que para efectos de establecer la prelación en cuanto al derecho sobre el nombre comercial, la norma reguladora en su artículo 113, le atribuye determinados efectos jurídicos al primer uso que se le haya dado al nombre comercial en el país, siempre que dicho uso sea ininterrumpido y se haya realizado de buena fe, en este sentido, el artículo 113 de la Ley No. 20-00 estipula que “*El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio*”, de modo que se observará el principio jurídico *Prior in tempore, potior in iure* -Primero en el tiempo, preferido en el derecho- y en el caso actual la parte recurrida ha presentado pruebas uso anterior de su nombre comercial -ya antes citadas en el punto 3 de la posición del recurrido- lo cual le confiere un mejor derecho en atención a lo dispuesto en el artículo 113 anteriormente transcrito.

(...)

CONSIDERANDO 22°: Que en función de lo ya expuesto, resulta pertinente dejar

constancia en el presente pronunciamiento que en el caso de la especie, han concurrido los siguientes elementos a saber: 1°. Las actividades comerciales de ambas son idénticas. 2°. El nombre comercial recurrido JARDIN FLORISTERIA OZAMA demostró uso anterior ostentando un mejor derecho conforme al artículo 113.1. 3°. En el aspecto gráfico y fonético los signos FLORISTERIA OZAMA y JARDIN FLORISTERIA OZAMA son muy parecidos por lo que crearía confusión ante el público. 4°. El nombre comercial FLORISTERIA OZAMA se encuentra incurso en el artículo 114 y 119 de la Ley 20-00.

Resolución No.0055-2014 de fecha 26/02/2015 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial que ampara el nombre comercial JOYERIA MELVIN HERNANDEZ Y ASOCIADO bajo registro No..242746

CONSIDERANDO 9°: Que la Ley No.20-00, sobre Propiedad Industrial bajo su artículo 119 establece la posibilidad de revisar en el marco de una acción de cancelación o invalidación del registro el proceso de concesión de un nombre comercial a los fines de evaluar si fue otorgado en contravención a la Ley. En atención a ello, esta alzada se avocará a evaluar si al momento de la concesión del registro No.242746 de fecha 20 de diciembre del 2012, se afectaron derechos de terceros previamente reconocidos por existir riesgo de confusión.

CONSIDERANDO 11°: Que para valorar la confusión se debe tomar en cuenta la naturaleza de los servicios o actividades a proteger, condición necesaria para valorar el riesgo de confusión y esta ha de apreciarse en cada caso concreto. En el presente caso el nombre comercial JOYERIA MELVIN HERNANDEZ Y ASOCIADOS ampara “*compra, venta y preparación de todo tipo de joyas*” y el nombre comercial JOYERIA MELVIN ampara “*ventas de prendas de joyería*”. De lo antes expuesto se desprende que ambos nombres comerciales protegen actividades similares, de modo que será el análisis comparativo de los signos el que determine su concurrencia en el mercado.

CONSIDERANDO 14°: Que el artículo 116 numeral 1) de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “*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*”. En el presente caso el hoy recurrido no ha depositado ningún documento que demuestre que el hoy recurrente no haya actuado de buena fe al momento de registrar el nombre comercial JOYERIA MELVIN HERNANDEZ Y ASOCIADOS, de modo que se presume la buena fe del titular al momento de registrar dicho signo.

CONSIDERANDO 15°: Que al observar las pruebas depositadas tanto por el recurrente como por el recurrido, pudimos evidenciar que las mismas no hacen alusión exacta a los signos conforme se encuentran registrados en la Oficina, no obstante, al evaluar los nombres comerciales en cuestión se estima que a nivel registral no existe riesgo de confusión o asociación entre ambos signos, puesto que al nombre comercial JOYERIA MELVIN HERNANDEZ Y ASOCIADOS, le fueron agregados elementos que lo

diferencian del nombre comercial JOYERIA MELVIN del hoy recurrido, por lo que podrían coexistir en el mercado.

(...)

CONSIDERANDO 16º: Que en el presente caso cabe señalar que la evaluación de registrabilidad de un signo, se realiza sobre la base de lo pedido a la Oficina por el solicitante y al analizar la invalidación de un registro nos retrotraemos al momento en que se concedió el mismo, a los fines de determinar si fue concedido conforme a derecho. Por tanto, los usos distintos a los amparados por el derecho de exclusiva reconocidos por el registro, quedan bajo estricta responsabilidad y riesgo del titular. En consecuencia los terceros que se sientan afectados pueden hacer valer sus derechos por las vías que establezca la Ley.

Resolución No. 0049-2018 de fecha 18/06/2018 relativa a la acción de cancelación contra el nombre comercial S & S TOURS OPERADOR bajo registro No.320467

CONSIDERANDO 23: Que en cuanto al aspecto gráfico al realizar el examen comparativo del nombre comercial VIAJES S.S. y el nombre comercial S&S TOURS OPERADOR, se puede apreciar que son más las semejanzas que las diferencias que existen entre ambos signos, pues contienen expresiones que son informativas con relación al tipo de actividad comercial que protegen como son “viajes” y “Tours Operador”, por lo tanto no le aportan la distintividad, ni contribuyen a asignar un origen empresarial, por tanto no son relevantes para el cotejo. Igualmente en el aspecto grafico se puede apreciar que ambos signos contienen la denominación S.S. y S&S, los cuales son los elementos preponderantes, mismos que pueden dar lugar a un riesgo de confusión y asociación ante el público consumidor y los medios comerciales, más aun cuando protegen actividades similares y afines. En virtud de lo antes expuesto es criterio de esta alzada que las semejanzas existentes entre los signos pueden generar error o confusión en el público consumidor.

(...)

CONSIDERANDO 25: Que en función de lo ya expresado, resulta pertinente dejar constancia en el presente pronunciamiento que en el caso de la especie, han concurrido los siguientes elementos a saber: 1º. Las actividades comerciales de ambos nombres comerciales son similares y relacionadas. 2º. El nombre comercial VIAJES S.S. es primero en el tiempo en cuanto al registro y en cuanto a su primer uso en el comercio. 3º. Ambos nombres contienen expresiones que informan respecto a la actividad que desarrollan. 4º. En el aspecto gráfico y fonético los signos S&S TOURS OPERADOR y VIAJES S.S., contienen elementos preponderantes similares, por lo que crearían error o confusión ante el público consumidor. 5º. Que los nombres envueltos no contienen suficientes diferencias como para que un consumidor pueda distinguirlos con facilidad 6º. Por lo que el nombre

comercial S&S TOURS OPERADOR se encuentra incurso en las prohibiciones contempladas en el artículo 114 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, dado que es susceptible de crear error o confusión ante el público consumidor con relación a un nombre comercial previamente registrado.

c) Uso Efectivo del Nombre Comercial y Derecho Preferente

Resolución No. 0018-2016 de fecha 19/02/2016 relativa a la acción de cancelación contra el nombre comercial COPELLCA bajo registro No.385841

CONSIDERANDO 10: Que el artículo 113 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “1) *El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro, forme parte o no de una marca*”. En este sentido cabe indicar que la protección de un nombre comercial se encuentra supeditada a su uso efectivo, el cual debe estar vinculado a la actividad económica que este distinga, ya que es el uso -acreditado mediante pruebas concretas- lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

(...)

CONSIDERANDO 12: Que luego de evaluar las pruebas aportadas por el SR. (...)consistentes en: Declaración jurada de impuestos a DGII año fiscal 2003, reporte de declaración jurada sociedad (...) año 2006, informe de auditor independiente de fecha 31 de diciembre del 2008 y auditoría del balance general de Constructora (...) de fecha diciembre del 2008. Que en lo referente a estos documentos es preciso señalar que en los mismos no se hace mención alguna al signo en disputa “COPELLCA” y por tanto dichas pruebas no resultan pertinentes para acreditar el uso del signo cuestionado por el recurrente.

CONSIDERANDO 13: Que en su inventario de pruebas el SR. (...) ha adjuntado una Declaración jurada de (...) año fiscal 2002 y un análisis de depreciación del año 2002. No obstante, dichas pruebas son simples documentos enunciativos carentes de sellos y desprovistos de un elemento oficial que refuerce su legitimidad en virtud de lo cual esta alzada procede a descartarlos como válidos para conocimiento de fondo.

CONSIDERANDO 14: Que con respecto a las pruebas aportadas por la parte recurrente consistentes en: Pruebas de Inversión de (...) en medios de publicidad, Print-Kit de consulta de la DGII, copia de la tarjeta de identificación tributaria que indica como fecha de constitución el 12 de junio del 2007, copia de certificado de registro mercantil indicando como fecha de Asamblea Constitutiva el 12 de junio del 2007, facturas, cheques y otras

pruebas de las operaciones de esta sociedad. Que luego de examinar y evaluar en detalle estos documentos esta alzada ha comprobado que el uso más antiguo en el comercio del nombre comercial COPELLCA por parte de esta entidad comercial se sitúa en el año 2007.

CONSIDERANDO 15: Que el SR. (...) ha hecho depósito de los siguientes documentos: Copias de los contratos de venta Nos. 08808 y 08809 suscritos entre (...), y COPELLCA en fecha 3 de abril del año 1998, certificado de la empresa (...) afirmando que la empresa (...) ha participado en diversos proyectos desde el año 1999 hasta la actualidad, comunicaciones con el club (...) Referentes a trabajos de construcción realizados por (...) en su establecimiento, contrato de terminación de obras de fecha 3 de agosto del 2001, solicitud para tramitación de planos y licencia para construir al Ayuntamiento del Distrito Nacional de octubre del 2001, declaración jurada a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) año fiscal 2004, entre otros. Que luego de valorar menudamente las pruebas aportadas por ambas partes, esta alzada ha determinado que el SR. (...) ha demostrado haber usado por primera vez en el comercio el nombre comercial COPELLCA en el año 1998, habiendo presentado un elevado número de pruebas que lo soportan.

CONSIDERANDO 16: Que conforme al contenido de los antes citados artículo 113 y 116 de la Ley No.20-00, el registro del nombre comercial es declaratorio mientras que su uso en el comercio genera derechos. Cabe precisar que en el caso evaluado, aun cuando el registro de la parte recurrida es de fecha 23 de diciembre del 2010, y el de la recurrente es del 28 de junio del 2005, las pruebas de uso aportadas por la parte recurrente, no evidencian que haya utilizado el nombre comercial "COPELLCA" desde una fecha anterior a la parte recurrida quien ha demostrado estar usándolo desde el año 1998, es decir con anterioridad al recurrente, por lo que cabe significar que el SR. (...)tiene un derecho adquirido sobre el signo en pugna en base al uso en el comercio en virtud del artículo 113 literal 1) de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Resolución No.0125-2019 de fecha 26/09/2019 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial SOLARENA TOURS bajo registro No. 430279

CONSIDERANDO 7: Que es conveniente dejar establecido que la solicitud de cancelación de un nombre comercial tiene una dimensión en la cual se debe ponderar las condiciones intrínsecas para su registro y aspectos relativos a la afectación de derechos de terceros. En este último supuesto, el proceso se equipara a la solicitud de nulidad de nombre comercial por afectación a derechos de terceros.

CONSIDERANDO 8: Que en adición a lo anterior y conforme al mandato legal contenido en el artículo 117.1 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial "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". Como puede notarse la Ley 20-00 hace referencia directa al procedimiento de anulación de los nombres comerciales refiriéndolo a lo establecido para el registro de marcas en la Ley.

(...)

CONSIDERANDO 11: Que la Ley No. 20-00, sobre Propiedad Industrial bajo su artículo 119 establece la posibilidad de revisar en el marco de una acción de cancelación o invalidación del registro el proceso de concesión de un nombre comercial a los fines de evaluar si fue otorgado en contravención a la Ley.

CONSIDERANDO 12: Que si bien el registro oponente No. 270373 correspondiente a SOL ARENA TRAVELS SERVICE de la recurrida está registrada desde el 21 de abril del 2009, el artículo 116 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial dispone que *"1) 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"*.

(...)

CONSIDERANDO 14: Que la legislación vigente contiene regulaciones con respecto a la prueba de uso, es así como en el artículo 96.3 de la ley No.20-00 dispone que *"3) Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendrá valor de declaración jurada, siendo el titular de la marca responsable de su veracidad."*

(...)

CONSIDERANDO 16: Que conforme obra en el expediente la (...), titular del nombre comercial SOL ARENA TRAVEL SERVICE ha depositado documentos como prueba de uso, aportando copia de diploma emitido por Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo, Inc./Instituto (...) de Turismo, a (...), por haber calificado en el curso de Agente de Viajes, emitido en fecha 08/03/2003, copia de título universitario como Licenciada en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Sra. (...), emitido por la Universidad (...) y certificación de no antecedentes penales de la SRA. (...), de fecha 09/08/2017. De lo que podemos observar que ninguna de las pruebas aportadas hace relación al signo SOL ARENA TRAVEL SERVICE, por lo que dichas pruebas resultan ser ineficaces para avalar un mejor derecho en base al uso de este nombre comercial.

CONSIDERANDO 17: Que con relación al alegato de la parte recurrente de que "según oficio No. OAI-0275-16 emitido por el Ministerio de Turismo mediante el cual indican que la entidad (...) no se encontraba registrada en esta sección de Agencias de Viajes y Tour operador" y la comunicación AV/120 de fecha 11/08/2016 indicando que "la entidad (...), no se encuentra registrada en esta sección de Agencias de Viajes y Tours Operador"; Esta Oficina pudo observar que dicho documento fue emitido por una entidad del Estado dominicano autorizada para la emisión de dichas certificaciones y conforme a la Ley Orgánica 541 de Turismo de la República Dominicana, de fecha 29 de Diciembre de 1979 la

cual indica en su artículo 12 ya antes citado que: *“Las Agencias de Viajes y de Turismo sólo podrán operar en el país previa autorización y registro que les otorgue la Dirección Nacional de Turismo...”*. De modo que de estas certificaciones se desprende que el nombre comercial SOL ARENA TRAVEL SERVICE al año 2016 no se encontraba operando, o al menos no tenía autorización para ello.

CONSIDERANDO 18: Que por otra parte la entidad comercial (...), titular del nombre comercial SOLARENA TOURS ha depositado documentos como prueba de uso, aportando 17 impresiones digitales de publicidad de servicios de SOLARENA TOURS sin fecha cierta, 7 facturas con NCF de fecha 2016 y 2017, dos facturas sin NCF de fecha 2017, copia de resolución No. 164/2016 donde el Ministerio de Turismo autoriza a SOLARENA TOURS a operar como *“Tour Operador Local/Domestico”*, certificación de DGII sobre pago de impuestos al día de SOLARENA TOURS, 7 copias de contratos entre diferentes entidades comerciales y (...) de fechas entre 2016 y 2017, una carta emitida por el Banco (...) de fecha 2017 indicando que SOLARENA TOURS es su cliente, copia de certificado de registro mercantil No. 7335LA de fecha 15/02/2016 correspondiente a SOLARENA TOURS, y copias de cumplimientos de pólizas y fianza emitidas por (...), propuesta de tarifa de fecha 2017 emitida por (...) a favor de (...) y tikect No. 0014 de fecha 2017. De tales pruebas se desprende que el nombre comercial SOLARENA TOURS está siendo utilizado en el comercio desde febrero del 2016.

(...)

CONSIDERANDO 21: Que para efectos de establecer la prelación en cuanto al derecho sobre el nombre comercial, la norma le atribuye determinados efectos jurídicos al primer uso que se le haya dado al nombre comercial en el país, siempre que dicho uso sea ininterrumpido y se haya realizado de buena fe, en este sentido, el artículo 113 de la Ley No. 20-00 estipula que *“El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio”*, de modo que en cuanto al uso del nombre comercial, la Ley observa el principio jurídico *Prior in tempore, potior in iure* -Primero en el tiempo preferido en el derecho-, igualmente el artículo 116 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial dispone que *“1) 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”*. En el caso actual la parte recurrente ha presentado pruebas de uso de su nombre comercial desde el año 2016 mientras que la parte recurrida no ha avalado el uso de su nombre comercial en el marco del presente proceso, de modo que el recurrido no ha sustentado el mejor derecho de uso que sería oponible frente a un tercero, ya que el registro del nombre comercial solo tiene un carácter declaratorio conforme lo dispone el citado artículo 116.1 de la Ley No.20-00.

CONSIDERANDO 22: Que el aspecto señalado en el párrafo anterior reviste una singular importancia en casos como el actual, ya que si bien no toca a este plenario adentrarse en el examen de los motivos por los cuales la recurrida no usa su signo en el comercio o al menos no ha presentado en el marco de este proceso, las pruebas que lo acrediten, lo cierto es que justamente porque se trata de dos nombres comerciales, cuya protección se basa fundamentalmente en el uso, es criterio de esta alzada, que resultaría violatorio a la ley,

despojar a un titular de un nombre comercial que ha demostrado uso en el comercio, en base a la existencia de un registro de nombre comercial que no ha probado tener uso, lo que a su vez lleva a descartar la alegada violación al artículo 114 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 23: Que en función de lo anterior, en casos como el actual resulta pertinente acotar que todo el que se sienta afectado puede impulsar las acciones legales pertinentes, ya que la ley vigente permite que cualquier tercero formule una petición y ponga en preaviso al Estado, al tiempo que crea una vía para que el titular afectado demuestre el uso efectivo de su signo en el comercio.

d) Nombre Comercial No Registrado

Resolución No. 0115-2016 de fecha 05/08/2016 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial COMPAÑÍA INMOBILIRIA PATROGON bajo registro No.285183

CONSIDERANDO 12°: Que la Ley No.20-00, sobre Propiedad Industrial bajo su artículo 119 establece la posibilidad de revisar en el marco de una acción de cancelación o invalidación del registro el proceso de concesión de un nombre comercial a los fines de evaluar si fue otorgado en contravención a la Ley. En atención a ello, esta alzada se avocará a evaluar si al momento de la concesión del registro No.285183 se afectaron derechos de terceros.

CONSIDERANDO 13°: Que el artículo 117.1 de la Ley No.20-00 establece que *“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”*.

CONSIDERANDO 14°: Que el artículo 115 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial dispone que *“1) El titular de un nombre comercial tiene derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento realice alguno de los siguientes actos: a) Usar en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial; b) Usar en el comercio un signo distintivo parecido al nombre comercial, cuando ello fuese susceptible de crear confusión. 2) Serán aplicables al nombre comercial, las disposiciones del Artículo 75 y siguientes en cuanto corresponda”*.

CONSIDERANDO 15°: Que al verificar en nuestra base de datos y archivos pudimos evidenciar que el nombre comercial INMOBILIARIA PATROGON, del recurrido no se encuentra registrado, no obstante el artículo 113.1 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial establece que *“El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro, forme parte o no de una marca”*. De lo antes consignado en dicho artículo, podemos inferir que los derechos sobre un nombre comercial no nacen del acto de registro, dado que el nombre

comercial es meramente declarativo, por lo que el derecho nace de su uso efectivo en el comercio. Igualmente el artículo 116 de la referida Ley indica que el “Registro del nombre comercial 1) *“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”.*

CONSIDERANDO 16°: Que en el presente caso, dado a que el registro de los nombres comerciales tiene carácter declaratorio con respecto al derecho exclusivo del uso y que el nombre comercial INMOBILIARIA PATROGON, SAS, no se encuentra registrado, tomaremos en cuenta la antigüedad de los signos en conflicto, por lo que analizaremos las pruebas aportadas a los fines de ver quien posee mejor derecho en cuanto al uso de la denominación INMOBILIARIA PATROGON en el comercio.

(...)

CONSIDERANDO 20°: Que dentro de las pruebas aportadas por la sociedad (...), pudimos observar que la Copia de factura No. M/001079 de fecha 05 de agosto del 2008 de Ferretería Americana, la copia del cheque del banco (...), a nombre de (...) de fecha 27 de Mayo de 2010, no hacen referencia a la entidad comercial (...), por tales motivos no serán tomadas en cuenta para acreditar su uso en el comercio. En cuanto a las demás pruebas aportadas pudimos verificar que la entidad comercial(...), ha hecho uso de esta denominación a partir del 2003, según las pruebas aportadas, asimismo pudimos evidenciar que dicha entidad se encuentra al día con el pago de sus impuestos y que se encuentra activa según consulta realizada en fecha 18 de julio del 2016, en la página de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); en cuanto a las pruebas aportadas por el señor (...), pudimos evidenciar que el registro del nombre comercial COMPAÑÍA INMOBILIARIA PATROGON, es de fecha 05 de enero del 2010 y el Registro Nacional del Contribuyente y registro mercantil datan del 2011, es decir que las pruebas aportadas por la entidad (...), son anteriores a las aportadas por el señor (...). Por tanto, dicha entidad tendría mejor derecho sobre la denominación INMOBILIARIA PATROGON, por probar un uso anterior sobre la misma, contemplado en el artículo 113.1 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 21°: Que el artículo 114 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial dispone 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”.* En el caso que nos ocupa los nombres comerciales no podrían coexistir en el mercado por tratarse de nombres comerciales casi idénticos y con actividades comerciales similares, por lo que podría generar confusión en el público consumidor y

medios comerciales. Por tales motivos, el nombre comercial COMPAÑÍA INMOBILIARIA PATROGON se encuentra incurso en las disposiciones del artículo 114 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

e) Marca Caduca que alega Uso en el Mercado

Resolución No.0047-2017 de fecha 22/098/2017 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial ZEMIS TOBACCO MANUFACTURING bajo Registro No. 356541

CONSIDERANDO 14: Que la parte recurrente indica en su escrito de fecha 13 de noviembre del 2013 relativo a su acción inicial en cancelación que en fecha 22 de abril del 2013 que se presentó en la Cámara de Comercio y producción de Santiago para solicitar la renovación del registro No. 116684 de fecha 30 de diciembre del año 2000 correspondiente a la marca ZEMIS Y ETIQUETA en la clase internacional 34 y que una vez allí se le informó que no procedía solicitar la renovación del mismo ya que había vencido el plazo para renovar y que por tanto debía solicitarla como una marca nueva.

(...)

CONSIDERANDO 18: 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 el caso en cuestión el SR. (...) no utilizó dicho plazo, en virtud de lo cual su derecho sobre el certificado de registro No. 116684 de fecha 30 de diciembre del año 2000 correspondiente a la marca ZEMIS Y ETIQUETA en la clase internacional 34 se encuentra extinto.

CONSIDERANDO 19: Que habiendo perdido el SR. (...) los derechos derivados del antes citado certificado de registro, procedió a solicitar la marca ZEMIS (DENOMINATIVA) en la clase internacional 34 destinada a proteger *"productos derivados del tabaco, cigarros hechos a mano, whole leaf, fronto, leaf wrap, rustic cigars y wraps, fonto, cigarros hechos a máquina y cigars shaped."* con número de solicitud No. 2013-13793 la cual fue objetada por esta Oficina en fecha 12 de junio del 2013 base a la existencia del registro del nombre comercial ZEMIS TOBACCO MANUFACTURING, razón por la cual interpuso la acción en cancelación que dio origen a este proceso.

(...)

CONSIDERANDO 24: Que el derecho de exclusiva de una marca en sistema jurídico nacional se otorga a través del registro del signo distintivo ante el órgano competente que es la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. No obstante, la Ley 20-00 sobre Propiedad

Industrial en su artículo 71 literal 2) establece que el uso más antiguo en el comercio genera una prelación para obtener el registro de una marca, siempre y cuando dicho uso se circunscriba a las condiciones establecidas en la norma. En ese sentido, esta alzada se avoca a evaluar los elementos probatorios aportados por el SR. (...) con miras a demostrar un uso más antiguo de la marca ZEMIS en el mercado para proteger los productos de la clase internacional 34.

(...)

CONSIDERANDO 31: Que al verificar el fardo de pruebas depositadas por el recurrente en respuesta al requerimiento que le hiciera esta Oficina, esta alzada ha podido constatar que las mismas no resultan pertinentes para demostrar un uso anterior de la marca ZEMIS en el mercado, toda vez que la totalidad de las facturas depositadas por el hoy recurrente son posteriores al registro del nombre comercial cuestionado. En adición a esto, las copias de revistas e imágenes aportadas por el recurrente no reflejan que la marca se comercialice en el mercado y resultan ser débiles por sí solas para acreditar un uso cualificado del signo en pugna que prevalezca ante un registro concedido.

f) Mala fe

Resolución No.0115-2018 de fecha 20/12/2018 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial BLOOMBERG bajo Registro No. 317428.

CONSIDERANDO 36: Que además, la marca BLOOMBERG previo a la fecha de la solicitud del nombre comercial impugnado, ya se encontraba inscrita en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) bajo el registro número 2736744 de fecha 15 de julio de 2003 a favor de (...), para distinguir “Servicios de información de negocios, como noticias empresariales, análisis de compañías y evaluación de sus perfiles, estados de ganancias, tasas y pautas, presentación de análisis y recomendaciones, notas de prensa y archivos de seguridad, investigación empresarial, previsión económica, estudio empresarial e información estadística”; lo cual permite evidenciar que el registro de nombre comercial hoy evaluado BLOOMBERG, del (...) en el territorio de la República Dominicana, reproduce a la marca extranjera en su totalidad y para una actividad comercial muy relacionada y vinculada a los servicios que ya protegía aquella en los Estados Unidos.

CONSIDERANDO 37: Que en adición a lo anterior, corresponde precisar que el hecho de solicitar un signo con una fuerte distintividad, que resulta ser idéntico a una marca extranjera en cuanto a denominación, y para distinguir servicios similares y vinculados directamente a los de esa otra marca, sin que exista una justificación válida para la existencia de tal parecido entre los signos envueltos, puesto que no se trata de una expresión evocativa, ni descriptiva, ni de uso común para el rubro de que se trata, conduce a forjar la convicción de que tal concurrencia de elementos no puede ser producto de la casualidad, quedando de manifiesto la existencia de una intención cuestionable por parte del solicitante.

CONSIDERANDO 38: Que en casos como el actual, cabe precisar que la prelación en cuanto a la presentación de la solicitud o registro a nivel nacional, es válida en la medida de que dicha solicitud haya sido efectuada de buena fe. En el presente caso, es criterio de este plenario que si el titular del nombre comercial evaluado solicitó un nombre para una actividad comercial tan especializada como la que indica su registro en relación a las finanzas, y obtiene un nombre comercial que resulta ser un calco de una marca extranjera ya existente dedicada a proteger servicios vinculados y esto no puede considerarse una casualidad, de modo que los elementos que concurren en el presente caso resultan ser suficientes para determinar que se rompe la presunción de buena fe a favor del solicitante.

CONSIDERANDO 39: Que es importante aclarar que tal y como se expone en el considerando anterior, la buena fe impera sobre el principio de territorialidad, no obstante, corresponde al titular internacional de la marca BLOOMBERG solicitar el registro de dicho signo a nivel nacional, para poder ostentar el derecho marcario en nuestro territorio.

CONSIDERANDO 40: Que habiendo transgredido el principio de buena fe, corresponde a esta alzada ordenar la cancelación del nombre comercial BLOOMBERG en virtud de lo establecido en la parte in-fine del numeral 5) del artículo 92 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, que establece: «5) (...) La acción en nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe, o cuando estuviese fundada en una contravención al Artículo 73», con vocación aplicativa al caso de una cancelación de un registro de nombre comercial en virtud de la disposición contenida en el artículo 120 de la referida Ley, a saber: «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»

Resolución No.0070-2020 de fecha 15/10/2020 relativa a la acción de cancelación del nombre COLEGIO MATRISA bajo Registro No. 280009.

CONSIDERANDO 17: Que al observar la fecha de emisión del registro No.280009 titularidad del hoy recurrente, pudimos observar que fue emitido en fecha 16 de septiembre del 2009, y la acción en cancelación fue interpuesta por los SRES. (...) en fecha 08 de agosto del 2017, es decir que dicho registro contaba con más de cinco (5) años cuando fue interpuesta la cancelación, de modo que había transcurrido el plazo de los cinco años, establecido para evaluar causales relativas a un derecho de tercero, es por ello que no corresponde en el presente caso realizar un examen de riesgo de confusión.

CONSIDERANDO 18: Que la parte recurrente alega que según lo estipulado en el artículo 92 de la Ley 20-00 la acción en cancelación contra el nombre comercial COLEGIO MATRISA debió ser declarada inadmisibile debido a que fue interpuesta fuera del plazo establecido por la Ley que rige la materia. Al respecto es importante aclarar que no obstante a que prescribió la acción para evaluar confusión, los argumentos que fundamentaron la acción inicial son en base a la mala fe al momento de registrar el nombre comercial COLEGIO MATRISA por parte del (...), y según el mismo artículo 92.5 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, la mala fe no prescribe. Por ello el Departamento de Signos Distintivos estaba facultado para conocer el fondo de la acción inicial, tal como lo hizo. En tal sentido esta alzada se abocará a evaluar la existencia o no de la alegada mala fe en el presente caso.

(...)

CONSIDERANDO 24: Que luego de analizar las pruebas antes mencionadas esta alzada pudo evidenciar que el SR. (...) sostenía una relación laboral, en calidad de empleado, con los SRES. (...), en calidad de empleadores y propietarios de los colegios (...) y MATRISA. Que de dichos documentos se desprende además que esa relación laboral se originó con anterioridad a la fecha en que fue solicitado el registro del nombre comercial COLEGIO MATRISA, que se corresponde con el 16 de septiembre de 2009, toda vez que al momento de dimitir en marzo de 2011, contaba ya con 26 años de relación laboral con los empleadores antes mencionados.

CONSIDERANDO 25: Que de lo anterior se desprende, que si el derecho sobre un signo fue adquirido teniendo conocimiento o alguna razón para conocer la existencia del otro derecho en el momento en que el signo fue usado o registrado por primera vez, debe entonces considerarse, que hubo una intención cuestionable al adquirir el registro, lo cual constituye un acto de mala fe.

CONSIDERANDO 26: Que en virtud de los elementos y circunstancias que conforman el presente caso, resulta evidente que el entonces solicitante del nombre comercial evaluado, al momento de registrarlo, sabía que el mismo pertenecía a un tercero y habiendo podido escoger cualquier otra denominación, ha escogido registrar COLEGIO MATRISA, para amparar como actividad comercial “empresa educativa de nivel inicial básica” de modo que, estos elementos constituyen actuaciones que rompen con la presunción de buena fe del entonces solicitante, lo cual a su vez lesiona el sano uso del sistema de Propiedad Industrial, en tal sentido esta alzada considera que en el caso actual se ha evidenciado la existencia mala fe al momento de solicitar el registro evaluado.

(...)

CONSIDERANDO 28: Que conforme al texto contenido en el artículo 116 de la Ley No.20/00 “1)...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”. En tal sentido corresponde indicar que en virtud de los hechos y circunstancias que conforman el presente caso, es criterio de esta alzada que los mismos constituyen actuaciones que rompen con la presunción de buena fe del entonces solicitante, lo cual a su vez lesiona el sano uso del sistema de Propiedad Industrial.

g) Transgresión a otras leyes

Resolución No. 0111-2016 de fecha 05/08/2016 relativa a la acción de cancelación contra el nombre comercial ASOCIACION DE SCOUTS BADEN POWELL, ASBPI bajo Registro No. 399239

CONSIDERANDO 8: Que respecto al argumento de la parte recurrente sobre que el término SCOUTS no es una partícula de uso común, debemos indicar que este término es original del idioma inglés scouting, que significa explorar y a pesar de la existencia de

registros vigentes contentivos de la denominación ASOCIACION DE SCOUT, es criterio de alza que la Ley 246 de Protección al Movimiento Scouts confiere un derecho exclusivo a la Asociación de Scouts Dominicanos Inc.

CONSIDERANDO 11: Que al consultar la Ley No.122-05 del 8 de abril del 2005, sobre Regulación y Fomento de Las Asociaciones Sin Fines de Lucro en la República Dominicana, en su artículo 3 dispone que “Para la obtención del registro de la incorporación de una asociación sin fines de lucro deberá someterse a la Procuraduría General de la República para el departamento judicial de Santo Domingo, o a la Procuraduría General de la Corte de Apelación del departamento correspondiente, mediante solicitud formulada por el o la presidente(a) de dicha asociación, la siguiente documentación: a) Acta de la Asamblea Constitutiva; b) Estatutos; c) Relación de la membresía con los datos generales (nombres, nacionalidad, profesión, estado civil, número de la cédula de identidad y electoral o pasaporte y dirección domiciliaria); d) Misión y objetivos de la constitución; e) Área geográfica donde realizará sus labores; f) Domicilio principal de la institución; g) Una certificación de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, departamento de Nombres Comerciales y Marcas de Fábrica, autorizando el uso del nombre”.

CONSIDERANDO 12: Que en el presente caso cabe indicar que en la Ley No.20-00, sobre Propiedad Industrial, no existe una categoría de signo referida a las fundaciones sin fines de lucro, y dado a que por mandato de la Ley No.122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, debemos realizar dichos registros, lo cierto es que la figura que le corresponde es la del nombre comercial.

CONSIDERANDO 13: Que sin perjuicio de ello esta Oficina pudo verificar que ambas asociaciones sin fines de lucro están incorporadas, no obstante la Ley No.20-00 en su artículo 119 anteriormente citado nos faculta a cancelar un nombre registrado cuando este contravenga con otro ya registrado.

(...)

CONSIDERANDO 14: Que la Ley 246 de Protección al Movimiento Scouts en sus artículos 1, 2 y 3 dice que *“Se declara de interés social y se otorga reconocimiento oficial a la Asociación de Scouts Dominicanos, Inc., miembro del Movimiento Mundial de los Boy Scouts 2) La organización y dirección del escultismo en todo el territorio de la República corresponderá única y exclusivamente a la Asociación de Scouts Dominicanos Inc., de acuerdo con sus propios estatutos y reglamentos, y sin su debida autorización no se podrán organizar unidades o grupos Scouts 3) Quedan prohibidas las asociaciones, agrupaciones u organizaciones que ostenten el mismo nombre o uno similar al de la Asociación de Scouts Dominicanos Inc.”*

CONSIDERANDO 15: Que la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 114 indica 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". Asimismo, el artículo 73 literal ñ) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que no se admitirán como marcas los signos *"que sea contrario a cualquier disposición de la Ley 20-00 u otra ley"*. De lo que se deriva que las leyes tienen carácter de orden público sin importar la materia de que se trate y en el presente caso el registro No. 399239 de fecha 15 de enero del 2015, correspondiente al nombre comercial ASOCIACION DE SCOUTS BADEN POWELL, ASBPI constituye una transgresión a la Ley 246 de Protección al Movimiento Scout, de fecha 11 de junio del 1966. Por lo antes expuesto esta alzada considera que el registro en cuestión incurre en causal de nulidad y resulta contrario a derecho.

3.4.8 Abandono del registro de nombre comercial/cancelación por abandono

Resolución No.0059-2017 de fecha 13/12/2017 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial FERRETERIA INDUSTRIAL Y HOTELERA, FIHOSA bajo registro No. 207548

CONSIDERANDO 9: Que la parte recurrente alega que la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) renovó su registro No.207548 de fecha 26 de junio del 2006 que ampara el nombre comercial FERRETERIA INDUSTRIAL Y HOTELERA, FIHOSA, para seguir haciendo uso del mismo. En este sentido debemos destacar que independientemente de la renovación de un registro, lo cual es un deber de los titulares interesados para conservar su registro, esto no significa que el signo en cuestión no pueda ser atacado por un tercero mediante la interposición de los recursos y acciones legales que establece la ley especial que rige la materia, como es el caso en que el registro en cuestión fue atacado por una acción en cancelación por abandono, la cual debe ser conocida en el marco de lo que establece la ley.

CONSIDERANDO 10: Que la acción en cancelación por abandono es un procedimiento mediante el cual un tercero interesado pone en preaviso al Estado cuando entiende que el titular de un determinado signo distintivo no está cumpliendo con el requisito legal del uso. En el presente caso, esta alzada se encuentra apoderada del conocimiento de una acción en cancelación por abandono del nombre comercial FERRETERIA INDUSTRIAL Y HOTELERA, FIHOSA, registro núm. 207548 de fecha 29 de junio del 2006, cuyo titular es el señor (...).

CONSIDERANDO 11: Que los nombres comerciales registrados no están exentos de la exigencia del uso efectivo para mantener y consolidar su derecho de exclusiva por lo que de evidenciarse los supuestos del artículo 119 numeral 3, estos podrán ser objeto de una declaración de abandono. Asimismo, el registro de un nombre comercial no supone, que

este no pueda ser objeto de procesos de invalidación por afectación de derechos a terceros de evidenciarse estas circunstancias con posterioridad a su registro en todo caso esta pretensión deberá hacerse valer dentro de los procesos establecidos por la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 12: Que el artículo 119 de la Ley No.20-00 dispone que *“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 conformará a lo estipulado en la presente ley. A pedido de cualquier parte interesada, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cancelará el registro del nombre comercial que se hubiese abandonado”* y el artículo 113.2,3 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial señala que *“2) El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial termina con el abandono del nombre.3) Se abandona un nombre comercial cuando deja de ser usado en el comercio por su titular por más de cinco años consecutivos sin causa justificada. El abandono debe ser declarado siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 154 de esta ley”*.

(...)

CONSIDERANDO 14: Que en virtud de lo anteriormente expuesto, es preciso aclarar que en los casos de nombres comerciales, la exigencia de uso es mayor, toda vez que acorde a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley No. 20-00, la protección de un nombre comercial se encuentra supeditada a su uso efectivo, el cual debe estar vinculado a la actividad comercial que este distinga, ya que es el uso -acreditado mediante pruebas concretas- lo que permite que se consolide como tal.

(...)

CONSIDERANDO 17: Que corresponde al titular del registro del signo a quien afecta la cancelación por abandono, probar el uso efectivo o actos ya realizados que evidencien el uso en el mercado del nombre comercial FERRETERIA INDUSTRIAL Y HOTELERA, FIIHOSA para la actividad comercial consignada en el registro durante un período de cinco años consecutivos antes de la acción en cancelación por abandono; para así evitar que su nombre comercial se considere abandonado conforme a la exigencia establecida en el artículo 119 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

(...)

CONSIDERANDO 20: Que no obstante lo anterior al tratarse de una cancelación por abandono de nombre comercial, corresponde a esta alzada evaluar el uso o no del nombre en cuestión en relación a la actividad comercial que protege. En este sentido, según obra en la prueba aportada ya antes descrita, pudimos verificar que la parte recurrente hizo depósito de algunas facturas en las que figura el titular como persona física acompañado del nombre comercial, a saber: En primer grado once (11 mientras) facturas de las cuales corresponden 6 al mes de mayo y 5 al mes de agosto del 2015; que en grado de apelación -restando las facturas ya depositadas en primer grado-, aportó cuatro (4) nuevas facturas, una corresponde al mes de mayo del 2015, dos facturas del mes de agosto 2015 y una

factura del mes de septiembre del 2015. Que es importante precisar que a partir de la emisión del Decreto 254-06 que establece el Reglamento para la Regulación de la Impresión, Emisión y Entrega de Comprobantes Fiscales y de la Norma General 01/07 de Remisión de informaciones pertinentes a las compras y ventas, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, las transacciones comerciales deben ser evidenciadas mediante facturas con comprobante fiscal. En consonancia con lo anteriormente expuesto, las facturas anteriormente mencionadas no cuentan con números de comprobante fiscal que permitan evidenciar transacciones comerciales en el mercado dominicano, todo esto con independencia de que algunas facturas carecen de sello y/o firma, al evaluar estas facturas en su conjunto pudimos apreciar que estas resultan ser insuficientes para acreditar el cumplimiento del requisito legal del uso por parte de un nombre comercial.

CONSIDERANDO 21: Que esta alzada ha podido verificar en el expediente de primer grado que el Departamento de Signos Distintivos de esta Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) le solicitó a la parte hoy recurrente en fecha 11 de noviembre del 2016 pruebas adicionales para acreditar el uso del nombre comercial FERRETERIA INDUSTRIAL Y HOTELERA, FIHOSA, la cual fue notificada en fecha 13 de noviembre del 2016, otorgándose un plazo de 15 días a partir de la notificación para aportar nuevas pruebas. Sin embargo, la parte recurrente no depositó documento alguno de lo solicitado en dicha comunicación.

CONSIDERANDO 22: Que la protección de un nombre comercial se encuentra supeditada a su uso efectivo, el cual debe estar vinculado a la actividad económica que este distinga, ya que es el uso -acreditado mediante pruebas concretas- lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. En tal sentido, cuando un nombre comercial no es usado en el comercio, se convierte en un signo sin actividad comercial, pierde su fundamento para su protección y la consecuencia de tener un derecho de exclusiva sobre el mismo, respecto a una actividad comercial, por ende no reúne las condiciones necesarias para considerarse un nombre comercial y en el caso actual no ha sido acreditado el uso del nombre comercial evaluado.

(...)

CONSIDERANDO 24: Que en virtud de las razones anotadas es criterio de esta alzada que en el presente caso la parte recurrente no acreditó el uso del nombre comercial FERRETERIA INDUSTRIAL Y HOTELERA, FIHOSA para la actividad comercial consignada en el registro, por lo que procede la declaratoria de abandono del mismo conforme lo establecido en el artículo 119 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial y procede su cancelación.

Resolución No.0112-2018 de fecha 20/12/2018 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial O.N. TV bajo Registro No. 103681

CONSIDERANDO 9: Que la acción en cancelación por abandono es un procedimiento mediante el cual un tercero interesado pone en preaviso al Estado cuando entiende que el

titular de un determinado signo distintivo no está cumpliendo con el requisito legal del uso. En el presente caso, esta alzada se encuentra apoderada del conocimiento de la apelación de una decisión rendida en el marco de una acción en cancelación por abandono del nombre comercial ON, T.V., registro núm. 103681 de fecha 30 de mayo de 1999, cuyo titular es la entidad (...).

CONSIDERANDO 10: Que los nombres comerciales registrados no están exentos de la exigencia del uso efectivo para mantener y consolidar su derecho de exclusiva por lo que de evidenciarse los supuestos del artículo 119 numeral 3, estos podrán ser objeto de una declaración de abandono. Asimismo, el registro de un nombre comercial no supone, que este no pueda ser objeto de procesos de invalidación por afectación de derechos a terceros de evidenciarse estas circunstancias con posterioridad a su registro en todo caso esta pretensión deberá hacerse valer dentro de los procesos establecidos por la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

(...)

CONSIDERANDO 15: Que además, la finalidad de la prueba en una acción en cancelación por abandono la finalidad debe estar encaminada a probar que el titular del nombre comercial ha estado usando de manera efectiva el mismo de conformidad con los parámetros establecidos por la Ley, y que permita apreciar que cuanto menos se ha interrumpido el plazo establecido por el legislador en el artículo 113. 3 de la Ley 20-00 anteriormente mencionado.

i) Inadmisibilidad de la Cancelación por Abandono

Resolución No.0002-2020 de fecha 24/01/2020 relativa a la acción de cancelación del nombre comercial JUVENTUS bajo Registro No. 409955

CONSIDERANDO 5: Que antes de examinar el fondo del presente recurso es deber de esta alzada verificar el cumplimiento de los aspectos de forma y procesales que cumplan lo establecido en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

(...)

CONSIDERANDO 7: Que el Artículo 120 de la Ley 20-00 Sobre Propiedad Industrial indica que *“El registro del nombre comercial se regirá en lo que sea aplicable y no exista una disposición específica, por lo estipulado en la presente ley para las marcas”*. Tal como lo establece este artículo las disposiciones de marcas tienen una naturaleza supletoria, de modo que solo rigen a los nombres comerciales en lo que sea aplicable y no exista una disposición específica y en el caso actual al tratarse de una acción fundamentada en el no uso de un nombre comercial, la Ley establece claramente que la acción que corresponde es la acción en cancelación por abandono y para ello establece un plazo de 5 años de no uso consecutivo sin causa justificada.

CONSIDERANDO 8: Que el artículo 113 numeral 3 de la Ley 20-00 establece que “*Se abandona un nombre comercial cuando deja de ser usado en el comercio por su titular por más de cinco años consecutivos sin causa justificada. El abandono debe ser declarado siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 154 de esta ley*” .En el presente caso al haberse interpuesto la acción inicial con apenas 3 años y cinco meses de haberse otorgado el signo cuestionado, dicha acción deviene en extemporánea.

(...)

CONSIDERANDO 11: Que por las razones anotadas y haberse interpuesto la acción inicial antes del plazo de los 5 años de otorgado el registro No. 409955 de fecha 19 de mayo del 2015 correspondiente al nombre comercial JUVENTUS propiedad de (...), en efecto, se trata de una acción inadmisibles al no cumplir con el plazo prefijado por lo que no corresponde conocer el fondo del mismo, de manera que el Departamento de Signos Distintivos actuó conforme a derecho y por lo tanto se confirma el fallo a quo.

ii) Prueba de uso

Resolución No.0117-2019 de fecha 12/09/2019 relativa a la acción de cancelación contra el nombre comercial BARCELO bajo registro No. 60805

CONSIDERANDO 16: Que la entidad (...) refiere que la doctrina ha establecido que el uso efectivo de un nombre comercial no sólo se opone a una utilización artificial destinada a conservar el nombre comercial registrado, sino que dicho uso supone que el mismo se encuentre en una parte sustancial del territorio en el que esté protegido. En tal sentido es preciso señalar que la protección del nombre comercial, por su propia naturaleza, está destinado a una empresa o establecimiento comercial. Si bien la protección que deriva de un nombre comercial, eventualmente tendría un alcance nacional, el uso no necesariamente tendría que demostrarse en todo el territorio; puesto que al ser un signo destinado a distinguir un establecimiento comercial o en su caso una empresa, esta condición permite inferir que el uso a probarse debe ser en relación con ese establecimiento comercial, en el lugar o lugares donde se encuentre.

CONSIDERANDO 17: Que con independencia de la existencia de un contrato entre partes, que esta alzada ha tenido a la vista, lo cierto es que en el presente caso esta Oficina Nacional de Propiedad Industrial se encuentra apoderada de una acción en cancelación por abandono de un nombre comercial, de modo que lo que corresponde evaluar es si el signo se encuentra abandonado o no en relación a la actividad comercial que protege; de manera que no es competencia nuestra pronunciarnos en cuanto a los alegatos sobre incumplimiento de contrato entre partes.

3.4.9 Caducidad del registro del Nombre Comercial

Resolución No.0081-2014 de fecha 28/11/2014 relativa a la acción en cancelación del nombre comercial CHD INGENIERIA Y CONTRUCCIONES bajo registro No.160612

CONSIDERANDO 11°: 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*”. Es prudente dejar constancia de que, al momento de la interposición del presente recurso de apelación el registro objeto de controversia se encontraba vencido e incurso en el período de gracia para su renovación, plazo que la SRA. (...) no usó, lo que dio lugar a que el registro en cuestión deviniera en caduco.

CONSIDERANDO 12°: Que partiendo de lo anterior cabe indicar que en el presente caso el registro No.160612 correspondiente al nombre comercial CHD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES fue otorgado en fecha 28 de febrero del 2003, debiendo ser renovado en fecha 28 de febrero del 2013, más el plazo de gracia de seis meses otorgados por la Ley que rige la materia, de esto se desprende que a más tardar el día 28 de agosto del 2014, la parte hoy recurrida debió efectuar la renovación de su registro, no apareciendo en nuestra base de datos solicitud de renovación alguna, por lo cual es criterio de esta alzada que la acción de que se trata resulta ser inadmisibile toda vez que el título que hoy se impugna se encuentra caduco y en por tanto carece de objeto avocarse a la acción interpuesta en virtud de que el objeto y derecho que se impugna es inexistente.

3.5 Rótulo de Establecimiento

Resolución No.0074-2014 de fecha 31/10/2014 relativa a la acción de cancelación del rótulo IMPRESORA ABM bajo registro No. 295470

CONSIDERANDO 10°: Que el rótulo es una figura que se rige por las disposiciones para nombres comerciales según lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial que dispone que *“Un rótulo usado en un local comercial será protegido de acuerdo con las disposiciones relativas al nombre comercial, que le serán aplicables en cuanto corresponda. El rótulo podrá ser registrado de acuerdo con esas disposiciones”*. De modo que estos a su vez adquieren el derecho en virtud de su primer uso en el comercio, siendo el registro puramente declarativo en virtud de lo que establece el artículo 113.1 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial que dispone *“el derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio. El nombre será protegido sin obligación de registro, forme parte o no de una marca”*.

(...)

CONSIDERANDO 12°: Que la hoy recurrida en su escrito de defensa expresa que el registro del nombre comercial IMPRESORA ABM, fue realizado en franco desmedro de los derechos adquiridos por la entidad comercial (...), conforme al certificado del nombre comercial AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM), el cual no obstante haber expirado en fecha 14 del mes de enero del año 1991, aún se encontraba vigente por estar dentro del período de gracia de (06) meses, cuando fue otorgado el nombre comercial IMPRESORA ABM. Entorno al alegato presentado por la hoy recurrida, cabe indicar, que el nombre comercial IMPRESORA ABM no es objeto de evaluación en el presente caso, no obstante, conviene aclarar en este aspecto, que el sistema jurídico nacional imperante en la materia, tiene como premisa la asignación de un derecho por medio del registro, sin embargo, cuando un tercero se siente afectado, la norma vigente en su artículo 119 permite que cualquier tercero formule una petición de cancelación, y ponga en preaviso al Estado, al tiempo que crea una vía para que el titular afectado demuestre que su signo no viola las disposiciones contemplada en la Ley que rige sobre la materia.

CONSIDERANDO 13°: Que la evaluación del riesgo de confusión y una eventual afectación de derechos a terceros en el caso de los nombres comerciales y los rótulos observa en su ponderación el principio de especialidad que rige el derecho marcario. Es por ello que si nos encontramos ante actividades que no son conexas competitivamente pueden concurrir en el mercado. Que en el presenta caso se debe destacar que de la prueba presentada el rótulo que se someta a examen ha evidenciado un uso del mismo para distinguir la actividad de *“impresos en general”* exclusivamente.

CONSIDERANDO 14°:Que en virtud de la documentación que obra en el expediente y en nuestra base de datos y registros, pudimos observar que ambas partes han hecho uso por más de 5 años de la denominación *“ABM”* en sus respectivos rubros. En cuanto al uso del

rótulo ABM, conforme a los estatutos de (...) fue evidenciado que el utilizado por estos en el 1984, es distinto al hoy cuestionado el cual ha probado un uso desde el 2000, coincidiendo ambos sólo en la parte denominativa.

CONSIDERANDO 14°: Que como fue expuesto anteriormente el artículo 121 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial establece que el rótulo será protegido de acuerdo con las disposiciones relativas al nombre comercial, de modo que los derechos sobre nombre comercial al igual que el rótulo emerge del uso real, continuo, efectivo y público, y en el caso actual el hoy recurrente ha presentado pruebas de uso del rótulo IMPRESORA ABM desde el año 2000, 2001 y 2002, lo cual le confiere un derecho en cuanto al diseño contenido en el rótulo en atención al artículo 113.1 anteriormente citado, aún cuando haya sido registrado en fecha 01 de julio del 2010.

CONSIDERANDO 15°: Que en cuanto al logo (...) del hoy recurrido (...), según pruebas aportadas por estos, su uso data del 2009, sin embargo estas pruebas de uso son posteriores al uso del rótulo IMPRESORA ABM propiedad del hoy recurrente que datan del 2000, de modo que el hoy recurrente posee un derecho de prelación sobre el diseño del rótulo ABM que hoy se cuestiona.