

el secreto está en la marca

Introducción a las marcas dirigida
a las pequeñas y medianas
empresas

Índice

Introducción	5
Las Marcas	8
1. ¿Qué es una marca?	9
2. ¿Qué elementos puede utilizar como marca para distinguir sus productos y/o servicios de otros?	9
3. ¿Qué diferencia existe entre una marca de comercio y una imagen de marca?	9
4. Tipos de marcas, según su formato de representación	10
Los tipos de marca	16
5. ¿Qué son las marcas de servicios?	17
6. ¿Qué son las marcas?	19
7. ¿Qué son las marcas de certificación?	20
8. ¿Qué relación hay entre las marcas de fábrica o de servicios, las marcas coactivas y las marcas de certificación?	24
La creación de marcas	26
9. ¿Por qué es importante tener una marca fuerte?	27
10. ¿Cómo puede aumentarse el carácter distintivo de una marca?	30
11. ¿Qué debería tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?	31
La protección de las marcas	35
12. ¿Cómo puede su empresa proteger su marca o marcas?	36
13. ¿De qué otros instrumentos jurídicos dispone para proteger su imagen de marca u otros aspectos de sus productos?	37
14. ¿Por qué debería su empresa registrar su marca o marcas?	40
15. ¿Qué derechos confiere el registro de una marca?	42
16. ¿Equivalen el registro del nombre de su empresa o del nombre comercial de su negocio al registro de una marca?	42

17. ¿Cuáles son los principales motivos de denegación de una solicitud de registro?	44
18. ¿Se puede conseguir una marca gratuitamente o comprarla a una persona que ya no la necesita?	46
19. ¿De qué manera puede usted averiguar si el signo que propone está en conflicto con una marca de la competencia?	47
20. ¿Qué costos entrañan la creación y la protección de una marca?	49
21. ¿Quién está autorizado a solicitar el registro de una marca?	50
22. ¿Se necesita un agente de marcas para presentar una solicitud de marca?	50
23. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca?	51
24. ¿Cómo se solicita el registro de una marca?	51
25. ¿Durante cuánto tiempo estará protegida su marca registrada?	53
26. ¿Pueden coexistir dos marcas idénticas?	53
27. ¿Es necesario registrar todas las pequeñas modificaciones de su marca?	54
28. ¿Qué sucede si desea utilizar su marca para un producto diferente?	55
29. ¿Cómo puede proteger la forma de su producto?	56
Las marcas en el extranjero	59
30. ¿Posee validez internacional el registro de una marca efectuado en su país?	60
31. ¿Debería pensar en proteger su marca en el extranjero?	60
32. ¿Cómo y cuándo puede registrar la marca de su empresa en el extranjero?	60
33. ¿En qué consiste la transcripción de una marca y qué dificultades plantea?	63
El uso de las marcas	66
34. ¿Qué se entiende por “uso” de una marca? ¿Qué importancia reviste para el titular de un registro de marca?	67
35. ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?	68
36. ¿Puede su empresa usar la misma marca para distintos productos?	69
37. ¿Cómo debe utilizar su marca?	70

38. ¿Puede utilizar la marca de un competidor en su publicidad?	71
39. ¿Qué es un nombre de dominio y qué relación guarda con las marcas?....	72
40. ¿Qué debería tenerse en cuenta al utilizar marcas en Internet?	73

La comercialización de las marcas 76

41. ¿Puede conceder licencias sobre su marca a otras empresas?	77
42. ¿Qué tasa o regalía debería esperar percibir por su marca?	78
43. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?	78
44. ¿Debería conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su marca?	79
45. ¿Qué relación guardan los acuerdos de franquicia con las marcas?	80
46. ¿Hay alguna restricción a la venta de la marca de su empresa a otra empresa?.....	81
47. ¿Pueden otras empresas revender los productos de marca de su empresa sin autorización?	82

La observancia de los derechos de marca 86

48. ¿Por qué es importante detectar las infracciones?	87
49. ¿Cuándo infringe otra marca sus derechos?.....	88
50. ¿Qué debe hacer si su marca está siendo utilizada por terceros sin su autorización?	89
51. ¿Cómo puede impedir su empresa la importación de productos de marca falsificados?	90
52. ¿Con qué opciones cuenta para solucionar extrajudicialmente controversias surgidas de demandas por infracción?	91

Anexo – Sitios web de utilidad 93

**el
secreto
esta en
la marca**

1

Introducción

Esta publicación es una adaptación al contexto jurídico y reglamentario de la República Dominicana del documento originario publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, titulado “[El Secreto está en la Marca. Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas](#)”, el cual se ha modificado para responder a la legislación nacional por el licenciado José Alejandro Santana Isaac, en estrecha colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana y de acuerdo con la licencia CC BY 3.0 IGO. La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

La presente guía ofrece una introducción a las marcas relativamente completa, pero también remite a información sobre otros aspectos. Puede descargar las publicaciones de la OMPI a las que se hace referencia en el texto desde la dirección web www.wipo.int/publications/es y acceder al recurso de aprendizaje en línea IP PANORAMATM en la dirección <https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html>. Todos estos recursos son gratuitos. No obstante, ni esta guía ni los otros recursos mencionados suplen el asesoramiento jurídico profesional.

El presente documento tiene por objeto explicar las razones por las que una gestión eficaz de las marcas es importante para su empresa.

La gestión de las marcas debe constituir un elemento integral de la estrategia de desarrollo de la imagen de una marca de todas las empresas, independientemente del tamaño de estas. Como consecuencia de la aparición de nuevos mercados y de Internet, las empresas tienen, ahora más que nunca, oportunidades más numerosas y lucrativas de dotarse de marcas valiosas y de modelos de negocio que garanticen su visibilidad. Sin embargo, esas oportunidades también comportan una mayor exigencia de que las empresas salvaguarden y potencien sus derechos de marca, así como de que eviten infringir los derechos de marca de terceros.

La estrategia de gestión de la marca debe reflejar las preocupaciones y las condiciones de la empresa, sus mercados destinatarios y su sector empresarial. Debe atender a consideraciones jurídicas, pero también a otras de orden práctico como un presupuesto adecuado, la distribución de las responsabilidades entre el personal de la empresa y los proveedores externos de servicios para marcas, la capacidad de tolerancia al riesgo, los seguros, o las relaciones con los proveedores, los franquiciados y los distribuidores. Asimismo, debe integrarse armónicamente en los planes de desarrollo de la imagen de la marca y de seguimiento de la competencia de la empresa a fin de garantizar el éxito en un mercado sumamente competitivo.

Con la presente guía se pretende ayudar a las distintas partes interesadas del sector empresarial, especialmente los emprendedores y los propietarios o administradores de las pequeñas y medianas empresas (pymes), a que comprendan la manera de:

- » crear nuevas marcas que llamen la atención de los consumidores y les resulten atractivos y cuyos derechos derivados puedan, al mismo tiempo, hacerse valer frente a los competidores;
- » proteger los signos, los lemas publicitarios, los eslóganes, los logotipos y otros componentes fundamentales de la marca frente a la explotación o el uso por terceros sin autorización;
- » evitar el riesgo de infringir los derechos de marca de terceros;

- » efectuar un seguimiento activo de las marcas de los competidores;
- » obtener el máximo valor de sus marcas en beneficio de unas estrategias más sólidas de desarrollo de la imagen de marca; y
- » trascender las fronteras nacionales y regionales mediante el registro de marcas en otros países.

**el
secreto
esta en
la marca**

2

Las Marcas

1. ¿Qué es una marca?

Una marca es cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas.

2. ¿Qué elementos puede utilizar como marca para distinguir sus productos y/o servicios de otros?

Cualquier signo que permita diferenciar productos o servicios puede constituir una marca, por ejemplo, palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores, formas tridimensionales, sonidos y olores, 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, entre otros.

En otras palabras, que cualquier signo susceptible de representación gráfica es susceptible de ser marca.

3. ¿Qué diferencia existe entre una marca de comercio y una imagen de marca?

Muchas personas confunden los conceptos de “marca” en su acepción común de “identificador de un producto o servicio en particular” (referido en inglés como “*Trademark*”) con “imagen de marca” como “identificación, personalidad o signo que distingue la identidad de una empresa” (referido en inglés como “*Brand*”). El significado de imagen de marca, personalidad o *brand* es mucho más amplio y hace referencia a la imagen visual, emotiva, racional y cultural, amparada por derechos de propiedad, que los clientes relacionan con una empresa o un producto o servicio. Las marcas de comercio constituyen un elemento imprescindible de una imagen de marca o *brand*, pero esta también suele incluir otros elementos como los diseños, el acondicionamiento distintivo, el vestido comercial, los lemas, los símbolos y los sonidos, así como el concepto, la imagen y la reputación que sirven de nexo entre el consumidor y el producto de que se trate.

4. Tipos de marcas, según su formato de representación

Marca denominativa. Una marca compuesta solo de palabras, letras, números o una combinación de estos.

Este tipo de marcas suele brindar una amplia protección a su propietario porque le permite limitar el uso por los competidores de cualquier versión figurativa de la marca que, por su parecido, induzca a confusión respecto del mismo tipo de productos o servicios. Las palabras y las letras o números en sí mismos también están protegidos. Se conocen como marcas denominativas.

Ejemplo:

La palabra CRISOL® está registrada como una marca denominativa.

Una versión estilizada de una marca denominativa

Si el propietario de una marca desea proteger no solo los caracteres denominativos sino también el diseño, el color o algún otro elemento distintivo, se necesita una forma especial de marca. Este tipo de marca se le denomina “marca mixta”, porque combinan un elemento denominativo con un diseño o figura. No obstante, si ese diseño fuera objeto de alguna modificación, en cierta medida ya no se podrían hacer valer los derechos que confiere el registro del mismo, habida cuenta de que la validez de esos derechos está en relación directa con el registro exacto ([véase, además, el apartado N.º 37 sobre la manera de utilizar las marcas registradas con un diseño, color o tipografía específicos](#)).

Ejemplo:

CRISOL también se encuentra registrada como marca mixta, en su forma estilizada (tipo de letra, color).



CRISOL® y el logotipo CRISOL® son marcas propiedad de Mercasid, S.A

Marcas puramente figurativas

Una marca también puede estar constituida únicamente por un logotipo o imagen. En ese caso, en la marca no se incluye ninguna palabra.



El logotipo del Banco Popular Dominicano® es propiedad de GRUPO POPULAR, S.A.

Marcas que incluyen elementos figurativos y palabras

En ocasiones, puede resultar difícil registrar aisladamente las letras, los números y los lemas que carecen de carácter distintivo ([véase el apartado N.º 17](#)), pero estos elementos pueden ser susceptibles de protección si se registran junto con un elemento figurativo dotado de carácter distintivo. Este tipo de marca también se denomina “marca mixta”, porque combinan un elemento denominativo con un diseño o figura.



RICA® es una marca registrada propiedad de Pasteurizadora Rica, S.A.



tpago® y su logotipo son marcas registradas propiedad de GCS Systems, Limited.



Pizzarelli® es una marca registrada propiedad de BONA, S.A.

Lemas comerciales o eslogan:

Los lemas comerciales, lemas publicitarios o eslogan, son un tipo de signo distintivo, consistentes en una leyenda o combinación de palabras destinadas a llamar la atención del público sobre productos o servicios determinados con el fin de popularizarlos¹.

“DE LA FAMOSA, CLARO®” es un lema comercial registrado, propiedad de PERAVIA INDUSTRIAL, S.A., para promocionar su producto de pasta de tomate LA FAMOSA®.

Marcas no tradicionales

Con frecuencia es difícil registrar las marcas que se basan en un solo color, en la apariencia, la forma, el sonido, el olor, el gusto o la textura (en muchos países es imposible hacerlo). Sin embargo, hay un pequeño número de esas marcas que han sido aceptadas para registro en algunos países.

Dentro de las marcas no tradicionales que pueden ser registradas en República Dominicana, se encuentran las tridimensionales, las olfativas, las sonoras y la combinación de colores, o incluso un simple color que ha adquirido distintividad secundaria.

Marcas monocromas o de un solo color:



En muchos países, KRAFT® Foods ha registrado como marca el color lila que utiliza para sus chocolates y productos de chocolate.

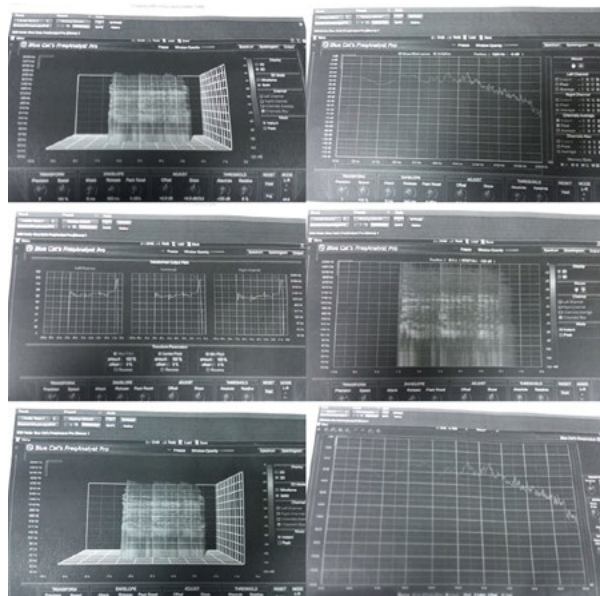
Marcas tridimensionales (forma del producto o del embalaje):



La forma distintiva de la botella de whisky DUGGANS® es una marca tridimensional registrada de la empresa Vinicola del Norte, S.A.

¹<https://www.onapi.gov.do/index.php/signos-distintivos/marcas-y-nombres>

Marcas sonoras:



El señor Jose Luis De Los Santos Marte (conocido como Jochy Santos), tiene el registro de marca sonora CARCAJADA®, relativa a su famosa carcajada, para servicios de entretenimiento. La imagen muestra la representación gráfica del sonido registrado.

- » Las marcas ayudan a los consumidores a encontrar los productos de su empresa. Ayudan a diferenciar sus productos o servicios de los de la competencia y contribuyen a que se identifique su empresa como la fuente del producto que lleva su marca.
- » Las marcas son uno de los instrumentos de marketing y comunicación más eficaces. Son instrumentos con gran capacidad para captar la atención del consumidor y lograr que los productos de su empresa destaquen. Pueden aunar en un único elemento todos los atributos y mensajes intelectuales y sentimentales relacionados con su empresa, su reputación y sus productos y con el estilo de vida, las aspiraciones y los deseos de los grupos destinatarios de consumidores. También allanan el camino hacia la utilización eficaz de Internet por su empresa (véanse los apartados N.º 39 y 40).
- » Las marcas constituyen la base para el desarrollo de la imagen y la reputación de una marca. Permiten a los consumidores fundamentar sus decisiones de compra en lo que han oído, leído o sentido personalmente. Crean una relación de confianza que puede permitirle ganarse a una clientela fiel y reforzar el buen nombre de su empresa. Los consumidores sienten a menudo un apego sentimental a ciertas marcas motivado por un conjunto de cualidades deseadas o de características que presentan los productos que llevan esas marcas. Las marcas también promueven que las empresas inviertan en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos a fin de conservar o continuar mejorando su reputación.²
- » Las marcas ayudan a evitar que los consumidores se equivoquen. Protegen a los consumidores al indicar el origen de los productos y un nivel de calidad uniforme. Ayudan a los consumidores

² Puede encontrarse más información a este respecto en el punto 1 del Módulo 02 de IP PANORAMATM.

a decidir si vuelven a adquirir un producto o no. Si el producto fabricado con una marca determinada resulta ser defectuoso, los consumidores disponen de información exacta sobre su origen (ya sea el proveedor o el fabricante).

- » Las marcas son uno de los activos empresariales de mayor valor y más duraderos. Pueden llegar a durar mucho tiempo y, por consiguiente, proporcionan a su empresa una ventaja competitiva a largo plazo. Poseen un valor que va más allá de su actividad empresarial principal y, con frecuencia, facilitan que su empresa amplíe sus actividades a otros productos.
- » Pueden concederse licencias sobre sus marcas o venderse y, por lo tanto, representan una fuente adicional de ingresos por conducto de las regalías ([véanse los apartados N.º 42 y 43](#)); son un componente imprescindible de los acuerdos de franquicia ([véase el apartado N.º 46](#)); y pueden venderse junto con su empresa o por separado de esta ([véase el apartado N.º 47](#)). Las marcas contribuyen a un volumen de ventas más elevado y a unos márgenes de beneficio mayores. Además, pueden utilizarse como garantía para la obtención de financiación.



Marca INDUVECA para identificar productos cárnicos, de la titularidad de INDUVECA, S.A.

- » Las marcas fuertes permiten contratar y conservar con más facilidad a los empleados. Las personas prefieren trabajar para marcas conocidas y que gozan de gran prestigio y para las compañías a las que pertenecen.
- » Las marcas son una de las armas más eficaces contra la competencia desleal. Las marcas permiten a las empresas de las que son propiedad prohibir a la competencia que haga un uso no autorizado de la marca ([véase el apartado N.º 15](#)). Por otra parte, pueden utilizarse para oponerse a las importaciones paralelas ([véase el apartado N.º 48](#)) y para impedir que se importen productos falsificados ([véanse los apartados N.º 15 y 52](#)). Además, pueden permitir que otros usen las marcas de su empresa como parte de un nombre de dominio ([véase el apartado N.º 39](#)).

El valor de las marcas

Una marca seleccionada y cuidada con esmero es un activo empresarial valioso para la mayoría de las empresas. Puede ser incluso el activo más valioso que posean.

El motivo es que los consumidores valoran las marcas, su prestigio, su imagen y un conjunto de cualidades deseadas que relacionan con las marcas. Los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que tenga una marca que reconocen y que satisface sus expectativas. Por ello, el mero hecho de poseer una marca con una buena imagen y una reputación de prestigio proporciona una ventaja competitiva a la empresa.

Lista recapitulativa de comprobación

- » ¿Tiene una lista ordenada de todos los elementos de su marca susceptibles de protección, comprendidas las marcas de fábrica o de comercio, el acondicionamiento distintivo o las formas de sus productos?
- » Examine la información de los apartados siguientes para asegurarse de que cuenta con una lista exhaustiva de sus activos protegibles.
- » Las marcas son un valioso activo empresarial. La función de las marcas va más allá de servir para distinguir sus productos; contribuyen a la creación de su imagen de marca. Pueden brindarle una ventaja competitiva y permitirle protegerse contra la competencia desleal.
- » La ley protege las marcas para respaldar su función de distinguir los productos y servicios de diferentes empresas y evitar que los consumidores se equivoquen con respecto al origen de estos. De esta manera, el Derecho de marcas también ayuda a garantizar que el propietario de la marca, y no un competidor que la imite, obtenga los beneficios asociados con un producto deseado.
- » Más información. Véase el punto 1 del módulo 02 de IP PANORAMA™.

**el
secreto
esta en
la marca**

2.

Los tipos de marca



5. ¿Qué son las marcas de servicios?

Existen distinciones entre las marcas de fábrica y las marcas de servicios. Ambas son signos distintivos; las marcas de fábrica distinguen los productos de una empresa de los de otras, mientras que las marcas de servicios cumplen la misma función respecto de los servicios. Pueden ser servicios de cualquier clase, a saber: financieros, bancarios, de viajes, publicitarios, de cafetería y comedores, etcétera. No hay ninguna diferencia jurídica entre los dos tipos de marcas: las marcas de servicios pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujeción a las mismas condiciones que las marcas de fábrica.

Ejemplo:



Marca para servicios de telecomunicación, propiedad de CLARO, S.A.



PUCMM
Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra

Marca para servicios de educación, propiedad de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA

Marcas notoriamente conocidas

Las marcas notoriamente conocidas son signo distintivo conocido por el sector pertinente del público o de los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido. Todos los tipos de marcas pueden convertirse en marcas notoriamente conocidas con el paso del tiempo. Por lo general, las marcas notoriamente conocidas se benefician de una protección adicional.

Por ejemplo, las marcas notoriamente conocidas pueden protegerse aunque no estén registradas en un territorio determinado. Además, si bien las marcas solo suelen estar protegidas contra marcas tan similares que llevan a confusión si estas últimas se usan en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente conocidas están protegidas contra la utilización de toda marca similar que pueda inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones. Con esa protección reforzada se pretende impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida alguna y dañen la reputación o el buen nombre de esa marca.

Generalmente, atañe al propietario de la marca demostrar que esta es muy conocida por el público consumidor de un territorio específico.

En República Dominicana el reconocimiento de la condición de marca notoriamente conocida se obtiene como consecuencia de un litigio administrativo llevado ante la Oficina Nacional de Marcas. Es aconsejable que a) registre su marca notoriamente conocida por lo menos respecto de los productos y servicios más relevantes, b) que se oponga al registro por la competencia de esa marca y c) que conserve pruebas de la utilización y el prestigio de sus marcas, por ejemplo, facturas, encuestas y estudios de mercado realizados por empresas certificadas, publicidades o propaganda, reconocimientos, presentaciones en ferias o exposiciones, estados de ventas, estados de producción, y demás documentaciones que evidencien el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca, la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso en el país, el valor de la inversión publicitaria, entre otros.

Ejemplo:

Imaginemos que Wondercola es la marca famosa de una bebida gaseosa. Wondercola Inc. se beneficiará automáticamente del derecho de impedir que otros utilicen una marca idéntica o tan similar que induzca a error en aquellos países donde las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección y donde esa marca sea muy conocida en el ámbito de las bebidas gaseosas. Esa protección también se concederá a productos y servicios que no guarden relación alguna con el refresco. Por lo tanto, si otra empresa decidiera comercializar productos tan dispares como computadoras o gafas de sol usando la marca Wondercola, deberá obtener la autorización de Wondercola Inc. o correrá el riesgo de ser demandada por infringir los derechos de marca.

6. ¿Qué son las marcas?

Una marca colectiva es una marca cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la marca. Los titulares de las marcas colectivas suelen ser asociaciones o cooperativas cuyos miembros tienen derecho a usar la marca colectiva para comercializar sus propios productos. La asociación establece un reglamento de empleo que precisa las características o cualidades comunes a los productos o servicios para los que se usará la marca colectiva (por ejemplo, las normas de calidad) y ofrece a cada una de las empresas la opción de usarla a condición de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces para comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas que, por separado, tendrían dificultades para que los consumidores reconocieran sus marcas o para que los principales minoristas las distribuyeran.

Ejemplo:

La marca de certificación CAFEMONTEBONITO® para café es propiedad de FUNDACION SURFUTURO, INC., organización privada sin fines de lucro que junto con la participación activa de los productores cafetaleros de la provincia de Azua, y el municipio Bohechío de la provincia de San Juan, desarrolló la referida marca de certificación, siendo la primera marca de certificación en el país y para este producto. La marca garantiza que el producto que la lleve ha sido manejado adecuadamente, producido en las zonas de Azua y Bohechío, obtenido y transformado mediante procesos artesanales y mecánicos que aseguran las características físicas, químicas y sensoriales de la zona, y a la vez, hacen que el producto sea inocuo, amigable con el ambiente y de calidad sensorial superior.



La marca colectiva BIOMANTA DE HATILLO® para abono orgánico producido de la jícara de coco, es propiedad de la ASOCIACIÓN DE MADRES MUJERES UNIDAS DE HATILLO (ASOMAMUHA), en San Francisco de Macorís, República Dominicana, asociación representativa de las mujeres de esta zona rural del país. Con esta marca la asociación provee un producto puramente orgánico, con materia prima netamente dominicana, y que sirve de abono orgánico para varias empresas del país. Destaca además por ser la primera marca colectiva de mujeres³.



³ Boletín Oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ONAPI, Año 21, Volumen 509, 31 de marzo del año 2022.

7. ¿Qué son las marcas de certificación?

La marca de certificación es aquella aplicada a productos o servicios de terceros, cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca.

Las marcas de certificación se conceden cuando un producto o servicio satisface unas normas definidas, pero no están restringidas por la pertenencia a un grupo determinado. Esas normas definidas pueden guardar relación con la naturaleza o la calidad de los productos o servicios, las condiciones de trabajo de la producción o el rendimiento, las clases de personas que producen o realizan las actividades de producción, la zona de origen, etcétera. El propietario de una marca de certificación concede una licencia sobre esa marca a terceros para que identifiquen aquellos de sus productos que cumplen las mencionadas normas definidas y, por consiguiente, cualquier persona cuyo producto cumpla las normas definidas puede utilizar esa marca. Una marca de certificación comunica al comprador que los productos que la llevan han sido examinados, probados, inspeccionados o, de alguna manera, comprobados por una persona que no es el productor, mediante los métodos determinados por la autoridad certificadora o el titular de la marca. Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro esté considerada “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas. Como es lógico, la autoridad certificadora o el titular de la marca no podrán solicitar la marca de certificación de sus propios productos o servicios.

En muchos países, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las primeras solo pueden ser usadas por un grupo específico de empresas (por ejemplo, los miembros de una asociación), mientras que las marcas de certificación puede usarlas cualquiera que cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certificación. No en todos los países es posible obtener marcas colectivas y marcas de certificación. En consecuencia, cabe la posibilidad de que una marca colectiva existente en un país tenga que registrarse como marca de certificación en otro país o viceversa.

Ejemplos:

En República Dominicana, el CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL INC., y la empresa SOSTENIBILIDAD 3RS & ES. SRL, son propietarios de la marca de certificación “CERTIFICADO 3Rs SOSTENIBILIDAD®”, para servicios de certificación de control de calidad, para evidenciar que aquél que lo lleva ha implementado la cultura para evitar, reducir y compensar los impactos ambientales de sus operaciones. Instituciones como DP WORLD CAUCEDO®, MARDOM®, BANRESERVAS, COLCHONERÍA Y MUEBLERÍA LA NACIONAL® y el MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA® han recibido esta certificación de calidad.



Asimismo, la Asociación Dominicana de Fabricantes de Productos Árabes ADOFAP, la cual aglomera los fabricantes de productos árabes en el país, es titular de la marca de certificación “ADO-FAP®” para panes, harinas y productos de pastelería, la cual certifica como “árabes” aquellos productos que utilicen y sean preparados conforme a la tradición culinaria árabe, según describe el reglamento de la marca.



Indicaciones geográficas

Las marcas de fábrica que incluyen términos o signos geográficos pueden no ser registrables si estos son geográficamente descriptivos ([véase el apartado N.º 15](#)). Es importante tener esto en cuenta al escoger una marca para identificar sus productos. Los países administran las indicaciones geográficas conforme a distintos criterios, como se señala a continuación, por lo que debe obrar con cautela si prevé utilizar una marca que sea geográficamente descriptiva.

Por indicaciones geográficas se entiende 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. Puede ser utilizada por todos los productores que fabrican sus productos en el lugar designado por la indicación geográfica y cuyos productos comparten las cualidades especificadas.

Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica. Está 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.

En otras palabras, son aquellas utilizadas para designar productos que tienen una calidad o unas características específicas que se deben exclusiva o esencialmente al entorno geográfico en el que se producen, comprendidos los factores naturales y humanos⁴. El registro internacional de las denominaciones de origen se rige por el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). República Dominicana es país signatario que forma parte de dicho Arreglo, reconociendo así la protección de las denominaciones de origen a nivel nacional e internacional.

En algunos países, la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen es posible únicamente mediante marcas colectivas o de certificación. En República Dominicana así como en otros países existe un sistema de protección *sui generis* diferenciado con esa finalidad. No obstante, una marca de certificación o colectiva es un punto de inicio para la obtención de una indicación geográfica o denominación de origen.

⁴ Artículo 2 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

Ejemplos de indicación geográfica:

“MANGOS DOMINICANOS®” es una indicación geográfica bajo la propiedad de la ASOCIACION DE PROMOTORES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE MANGOS para productos agrícolas y frutas, y que protege la cadena de cultivo del mango criollo.



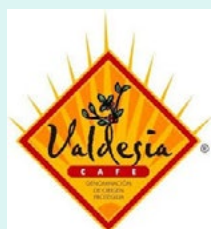
En otras palabras, con esta indicación geográfica es posible certificar que el mango que lleve consigo esta identificación es de origen dominicano, cultivado en tierra dominicana.

El CONSEJO REGULADOR DEL BANANO ORGÁNICO DOMINICANO CRBOD, INC., es la entidad titular de la indicación geográfica “BANANO Orgánico DOMINICANO®” para la identificación del banano de origen dominicano, bajo la certificación del referido consejo regulador.



Ejemplos de denominación de origen:

“CAFE DE VALDESIA®” es una denominación de origen que tiene como propietaria a la FEDERACIÓN DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR, INC (FEDECARES). La federación es una organización sin fines de lucro compuesta de pequeños productores y comercializadores de café de la Región Sur o la Región de Valdesia, subdivisión de la región sur de la República Dominicana, comprendida por las provincias de Azua, San Cristóbal, San José de Ocoa y Peravia. Esta denominación de origen identifica café producido en esta zona.



El Café de Valdesia® es producido en las montañas de la cordillera central ubicadas entre las provincias de Ocoa, Peravia y San Cristóbal, a altitudes entre los 600 y los 1,300 metros sobre el nivel del mar. Se cultiva bajo sombra natural a partir de variedades tradicionales (typica y caturra), lo que da como resultado unos atributos de calidad caracterizados por un grano de gran tamaño, así como un cuerpo medio, acidez suave, sabor dulce y un pronunciado aroma con notas a nueces y chocolate.

Estos atributos se relacionan con las variedades tradicionales cultivadas, los suelos ácido-magnésicos y la cultura de manejo del producto que priman en la zona de producción

El café de Valdesia se convirtió en el único café del mundo que ha sido reconocido por la Unión Europea como Denominación de Origen Protegida (DOP) y el único producto agroalimentario en tres continentes (Oceanía, África y América) que obtiene este sello de calidad bajo el sistema de registro comunitario europeo⁵.

Terruños® es una marca de café propiedad de la sociedad comercial dominicana Q Coffee Industry SRL. Este café la Denominación de Origen Café Valdesia, ya que el Café Terruños es cultivado en la montaña de San Cristobal, Peravia y Ocoa (Región de Valdesia) y ha cumplido con lo exigido para llevar la denominación de origen.



ORO VERDE CAMBITA® es una denominación de origen que identifica productos agrícolas y frutas, especialmente el aguacate, bajo la titularidad del COMITÉ DEL CLUSTER DEL AGUACATE DOMINICANO EN CAMBITA, el cual está conformado por productores de aguacate de la variedad Semil-34, del municipio de Cambita, provincia San Cristóbal, una zona que tiene unas 140 mil tareas sembradas distribuidas en tres asociaciones, las cuales agrupan unos 2,000 productores, una cooperativa, un Clúster y siete entidades empacadoras⁶.



Este aguacate es cultivado de manera tradicional en la zona de Cambita, situada por debajo de los 500 a 300 metros de altitud, es avalado por el distintivo de control del Consejo Regulador y es rico en altos valores numerosos nutritivos. Su producción debe cumplir con esquemas de controles para que el producto pueda llevar esta denominación de origen, y con lo cual se le ofrece a los consumidores seguridad en cuanto a la calidad de la cosecha.

En cualquier parte del mundo en donde un producto de café se acompañe de la Denominación de Origen Café Valdesia, o un aguacate lleve la identificación Oro Verde Cambita, se garantiza al consumidor que se trata de un producto dominicano producido con las características especiales y particulares de la región de Valdesia y Cambita, respectivamente.

⁵https://www.eeas.europa.eu/node/30746_fr

⁶<https://www.onapi.gov.do/index.php/noticias/item/211-oro-verde-cambita>

8. ¿Qué relación hay entre las marcas de fábrica o de servicios, las marcas coectivas y las marcas de certificación?

Si bien todos estos tipos de marcas indican el origen de los productos, las marcas de fábrica o servicios identifican el origen comercial o empresarial de los productos o servicios, en tanto que las marcas colectivas y las marcas de certificación identifican la asociación o la certificación de los productos. Dicho de otro modo, un producto puede tener la marca de una empresa y a la vez llevar una marca colectiva o una marca de certificación. Por consiguiente, aunque su empresa pueda beneficiarse de una marca colectiva o una marca de certificación, debería asegurarse de que la marca de fábrica o servicio de su empresa sigue siendo su máxima prioridad. La marca de fábrica o de servicio es la única marca que vincula directamente al producto o servicio con su empresa.

Ejemplo:

IMBERLITA® es una marca colectiva de la Asociación de Artesanos de Madera Petrificada (ASOARTEP), para productos de artesanía. La Asociación se compone de los artesanos de la región del municipio Imbert, Puerto Plata. Los miembros de ASOARTEP usan su marca y su imagen de marca propias, pero suelen incluir la marca colectiva IMBERLITA® en sus sitios web, su publicidad, etc., para mostrar su vinculación.



Similar escenario ocurre con CANTERO®, marca colectiva para cigarros, propiedad de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y ARTESANOS DE CIGARROS DE TAMBORIL ASOPROACTAM, compuesta por productores y artesanos del municipio de Tamboril, provincia Santiago. Los miembros de ASOPROACTAM usan sus propias marcas, pero también suelen incluir la marca colectiva CANTERO® en sus sitios web, sus empresas, sus productos, su publicidad, etc., para mostrar su vinculación.



Lista recapitulativa de comprobación

- » Haga un inventario de sus marcas. Examine sus marcas actuales y determine a qué tipo pertenece cada una de ellas.
- » ¿Utiliza su empresa todas las marcas que tiene a su disposición? Determine los tipos de marcas (marca de fábrica, marca de servicios, marca de certificación o marca colectiva) y las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen de las que puede beneficiarse su empresa e incorpórelas a su estrategia global de marca.

**el
secreto
esta en
la marca**

3

La creación de marcas

9. ¿Por qué es importante tener una marca fuerte?

El Derecho de marcas concede protección jurídica a las marcas que tienen carácter distintivo. El carácter distintivo de las marcas consiste en la facilidad con la que los clientes pueden relacionar una marca con los productos a los que está asociada. En ocasiones, a las marcas distintivas se las denomina marcas “fuertes”. Cuanto más fuerte sea la marca, mayor será la probabilidad de que se conceda su registro ([véase el apartado N.º 17](#)) y mayor la protección que le provean los tribunales ([véase el apartado N.º 50](#)). Por consiguiente, es importante comprender la diferencia entre las marcas inherentemente fuertes y las inherentemente débiles. Las marcas que se propongan pueden clasificarse en cinco categorías que van de las más distintivas (fuertes) a las menos (débiles):

- » Las marcas de fantasía, las cuales consisten en palabras inventadas o extravagantes, signos inventados que carecen de un significado real. Al ser fruto íntegramente de la imaginación de su propietario, un competidor que venda los mismos productos no tendría justificación alguna para utilizar una marca idéntica o parecida. Las marcas de fantasía son jurídicamente las más fuertes, ya que cuentan con una mayor probabilidad de que se acepte su registro. No obstante, presentan la dificultad de que, por lo general, a los responsables de marketing no les gusta utilizarlas. Estas marcas no facilitan ninguna indicación a los consumidores de cuál es el producto que se vende y a estos puede resultarles más difícil recordar la palabra o relacionarla con el producto. Es posible que su empresa tenga que realizar un mayor esfuerzo (es decir, sufragar un costo mayor) para publicitarlas. Sin embargo, una vez establecidas, estas marcas poseen un enorme poder. Y, al final, incluso su equipo de marketing estará muy satisfecho con ellas.

Ejemplo:



KAYNOA® y KAYNOA ECOACTIVE WORLD® son marcas registradas propiedad de HACIENDA LA CORTINA, S.A.S.

- » Las marcas arbitrarias son palabras o signos que poseen significado, si bien este no guarda relación lógica alguna con el producto o servicio que anuncian. Aunque las marcas arbitrarias también son muy fuertes y de fácil protección, es frecuente que a los profesionales del marketing no les gusten mucho más que las marcas de fantasía, por el mismo motivo: puede que se necesite mucha publicidad para que se cree el nexo entre la marca y el producto en la mente de los consumidores. No obstante, como sucede con las marcas de fantasía, generalmente se concede su registro.

Ejemplo:

La palabra presidente para la comercialización de cervezas. No hay motivo para que la competencia emplee la figura de quien preside o dirige un gobierno, empresa o reunión, para describir ninguna de las características de sus productos de cervezas.



Marca PRESIDENTE® registrada a nombre de CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA, S.A.

- » Las marcas sugestivas o evocativas son marcas que remiten a la naturaleza, la calidad o los atributos del producto, pero sin describir esas características. Sugieren o dan una idea acerca del tipo de producto o servicio, o sugiere alguna característica del mismo. Exigen cierto grado de imaginación por parte del consumidor para identificar esos atributos. No obstante, debido a que sugieren cualidades del producto, poseen un nivel bajo de carácter distintivo. En consecuencia, se les concede menos protección que a las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes o a las marcas arbitrarias. En algunos países, las marcas sugestivas pueden estar consideradas demasiado descriptivas del producto y, por consiguiente, cabe la posibilidad de que no puedan registrarse como marca ([véase el apartado N.º 17](#)). Es evidente que las marcas sugestivas son atractivas desde el punto de vista de la comercialización habida cuenta de que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la marca, esto puede convertirse en un problema si una marca describe el producto o sus características, puesto que no se puede impedir que las empresas competidoras utilicen las mismas palabras para describir sus productos.

Ejemplo:

La marca Titan®, empleada para los productos de cemento, sugeriría que la finalidad del producto es aportar fortaleza a la estructura en donde sea empleada por el consumidor.



Marca TITAN® registrada a nombre de CEMEXDOMINICANA, S.A.

- » Las marcas descriptivas son marcas que tan solo informan de manera directa características del producto que pretende designar. Consisten exclusivamente en una indicación que sirve en el comercio para calificar o para describir alguna característica de los productos o de los servicios de que se trate. Esa característica puede ser su calidad, clase, eficacia, uso, forma, cantidad, finalidad prevista, valor, materia prima, origen, lugar de venta, lugar donde se presta el servicio, período de producción, etcétera. Los términos descriptivos poseen escaso carácter distintivo y, por lo tanto, no reúnen los requisitos para poder ser protegidos a menos que se pueda demostrar que se ha establecido su carácter distintivo por medio de una utilización generalizada en el mercado ([véase el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 17, relativo al significado secundario](#)). A los efectos de su comercialización, sin duda sería más fácil contar con una marca que indicase directamente qué vende usted. No obstante, por lo general, las marcas descriptivas no pueden ser propiedad de una empresa y no puede impedirse que otras empresas la utilicen.

Ejemplo:

Es probable que no se conceda el registro de la marca “Dulce” para comercializar bombones por ser descriptiva. Se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de bombones la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus productos. Del mismo modo, pueden formularse objeciones similares a los términos cualitativos o elogiosos, como “rápido”, “mejor”, “clásico” o “innovador”, a menos que formen parte de una marca distintiva.

- » Los signos genéricos son palabras o signos que designan la especie o el objeto al que se aplican. Son indicaciones que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, es la designación común o usual de los productos o servicios de que se trate, o el nombre científico o técnico de un producto o servicio. Están desprovistos de todo carácter distintivo y no pueden ser protegidos como marcas porque concederles protección conllevaría privar a la competencia del derecho a referirse a sus propios productos por su nombre. Cuando una marca fuerte no se utiliza de la forma adecuada, con el transcurso del tiempo puede perder su carácter distintivo y convertirse en genérica y, por lo tanto, dejar de estar protegida ([véase el apartado N.º 35](#)).

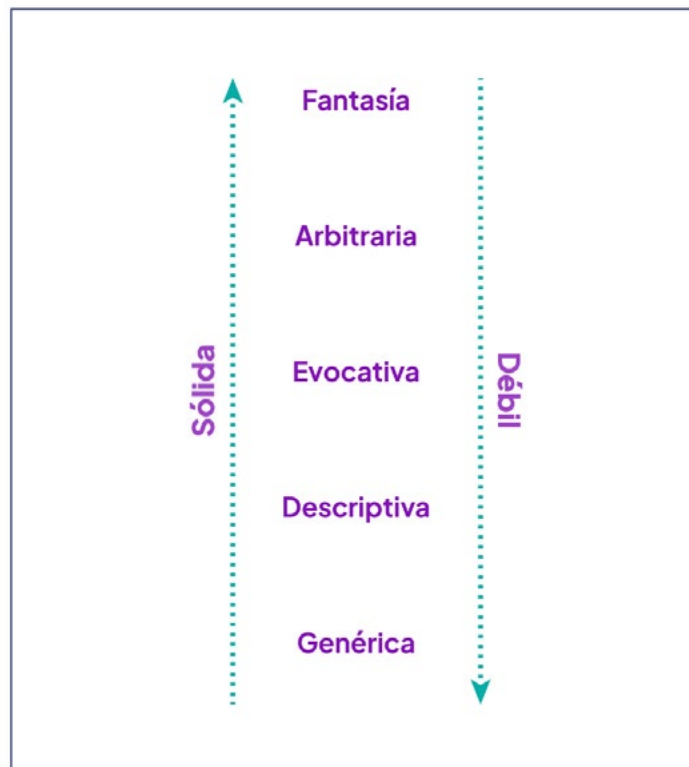
Ejemplo:

Nadie puede reivindicar el derecho exclusivo a emplear la palabra “silla” para designar una silla. De manera análoga, una manzana constituiría un símbolo genérico para la comercialización de manzanas, pero constituiría un símbolo arbitrario en el caso de la comercialización de computadoras.

Es importante observar que para mantener la fuerza de una marca es necesario un uso adecuado de la misma. Debe asegurarse de que su empresa utiliza adecuadamente la marca, de modo que no debilite involuntariamente una marca fuerte ([véase el apartado N.º 37](#)).

La importancia de las marcas fuertes

- » Es más probable que se conceda el registro a las marcas que son fuertes. Están mejor protegidas ante problemas con marcas en conflicto con ellas o marcas que pueden llevar a confusión. En cambio, las marcas débiles se enfrentan a una mayor competencia. A sus competidores les será más fácil utilizar una marca que sea similar a una marca débil y no se considerará que infringen los derechos sobre esta última.
- » Las marcas fuertes distinguen claramente sus productos de los de la competencia, puesto que destacan entre la multitud de marcas.
- » Las marcas fuertes son más eficaces para su uso en las actividades empresariales cuando se desea promover la autenticidad y ampliar las líneas de productos.



10. ¿Cómo puede aumentarse el carácter distintivo de una marca?

Cuanto más distintiva sea la marca, mayor será la protección. Una marca puede ser intrínsecamente distintiva o adquirir carácter distintivo. Las marcas de fantasía, las marcas arbitrarias y las marcas evocativas son inherentemente distintivas y pueden recibir un grado de protección elevado. Las marcas descriptivas no son intrínsecamente distintivas y solo reciben protección si han adquirido un “significado secundario” ([véase el cuadro que se presenta a continuación del apartado N.º 17](#)). Algunas maneras de aumentar el carácter distintivo de su marca son las siguientes:

- » Utilizar un tipo de letra especial en lugar de letras convencionales.
- » Elegir y utilizar colores específicos.
- » Añadir a las letras un logotipo o elementos gráficos.

Puede concederse la protección a marcas “sencillas” sobre la base de un significado secundario si se utilizan de manera intensa a lo largo del tiempo y se realiza una buena campaña de *marketing*.

Por ejemplo, en un primer momento el trazo inferior que acompaña a la marca Nike® no pudo registrarse aisladamente, pero con el transcurso del tiempo, al adquirir la marca un significado secundario, acabó siendo apta para considerarse una marca y pudo ser registrado.



NIKE, Inc. Imagen procedente de la Publicación de la OMPI N.º 900.1. El secreto está en la marca: Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas, pp.28.



NIKE, Inc. Imagen procedente de la Publicación de la OMPI N.º 900.1. El secreto está en la marca: Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas, pp.28.

Por otra parte, las marcas distintivas pueden perder esa condición y convertirse en genéricas si se utilizan de manera inadecuada, por lo que es imprescindible mantener un uso adecuado y servirse de los derechos de observancia ([véanse los apartados N.º 37 y 49](#)).

11. ¿Qué debería tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?

¿Cómo se selecciona una marca adecuada? No existen reglas fijas pero la lista de comprobación siguiente puede resultar útil.

- » Compruebe que nadie más ha registrado la marca o una marca que sea tan similar que induzca a confusión. Puede empezar por efectuar una búsqueda sencilla en Internet y, a continuación, proseguir con una búsqueda exhaustiva de marcas ([véase cómo efectuar un análisis de disponibilidad de una marca en el apartado N.º 19](#)). En República Dominicana, la Oficina Nacional de

la Propiedad Industrial (ONAPI) cuenta con una base de datos en línea que le permite consultar la existencia de marcas registradas, disponible en el enlace web <https://www.onapi.gov.do/index.php/busqueda-de-signos-nombres-y-marcas>. No lo haga solo en su país, sino también en todos los mercados de exportación de su interés.

- » Verifique que el signo propuesto satisface todos los requisitos jurídicos absolutos para el registro de una marca ([véanse los motivos de denegación de las solicitudes en el apartado N.º 17](#)).
- » Haga todo lo posible por seleccionar una marca fuerte. Es posible que para su equipo de marketing, la fuerza jurídica de su marca sea inversamente proporcional al atractivo de esa marca. Sin embargo, no olvide que una marca fuerte constituirá un potente instrumento de comercialización a largo plazo. Lo más aconsejable para dotarse de unos derechos jurídicos de marca amplios es seleccionar una marca de fantasía o una marca arbitraria.
- » Evite imitar marcas ya existentes. Es improbable que se conceda el registro de una marca de un competidor ligeramente modificada o de una marca célebre o muy conocida escrita de forma incorrecta.
- » Por ejemplo, Fresh & Easy® es la marca registrada en los Estados Unidos de América de una cadena de pequeñas tiendas de comestibles. No sería aconsejable intentar abrir una tienda similar con la marca Fresh and Ez, ya que, probablemente, se consideraría que es tan similar a la marca ya existente que induce a confusión y, por lo tanto, no se permitiría su registro o, en caso de registrarse, podría ser impugnada posteriormente.
- » Examine las posibles limitaciones al registro de una marca que incluya términos o signos geográficos ([véanse el apartado N.º 17 y el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 6](#)).
- » Asegúrese de que la marca no tiene ninguna connotación no deseada en su propio idioma o en cualquiera de los idiomas de los posibles mercados de exportación
- » Compruebe si el nombre de dominio correspondiente (es decir, la dirección de Internet) está disponible para proceder a su registro ([véase el apartado N.º 39 para obtener más información sobre la relación entre las marcas y los nombres de dominio](#)). Quizás desee comprobar también si el nombre de usuario correspondiente está disponible en los sitios web de las redes sociales pertinentes que pretende utilizar, como X (antes Twitter), Facebook, Instagram, LinkedIn u otras similares.
- » Asegúrese de que la marca sea fácil de leer, escribir, deletrear y recordar y que sea apta para todos los tipos de soportes publicitarios.
- » Proteja las marcas figurativas. Los consumidores, al buscar un producto, se guían esencialmente por los colores y las presentaciones gráficas. Por ese motivo, muchas empresas deciden servirse de un símbolo, un logotipo, un diseño o una forma como marca o como complemento de una marca verbal. También es posible proteger esos elementos en virtud de la legislación en materia de diseños industriales y de derecho de autor. Si encarga a un artista que conciba un logotipo, asegúrese de formalizar con este un contrato escrito en el que se estipule que los derechos sobre ese logotipo serán propiedad del titular del registro de marca ([véase el cuadro que figura a continuación](#)).

Gestionar la creación de nuevas marcas

- » Al crear marcas nuevas, coordine el proyecto con todas las personas interesadas de su empresa, es decir, con las que se encarguen de la comercialización, la publicidad, las relaciones públicas y los asuntos legales. Esto ayudará a conciliar los intereses contrapuestos respecto de si se debe crear una marca de fantasía en lugar de una marca descriptiva. Es fundamental trabajar junto con todos esos departamentos con la finalidad de formular una estrategia de marca fuerte.
- » Subraye los beneficios que se derivan de utilizar una marca fuerte, como las marcas de fantasía, y oriente a su empresa hacia estrategias a largo plazo. Esto ayudará a su equipo a lograr un equilibrio entre los distintos desafíos que plantea la creación de una marca nueva.
- » Puede que sea beneficioso subcontratar la creación de su marca. Quizás necesite contratar a un diseñador, así como solicitar el asesoramiento de un experto en el desarrollo de la imagen de marca. Igualmente, esas personas ajenas a la empresa deben colaborar estrechamente con su equipo de marketing y publicidad con el objetivo de formular una estrategia de marca integral. Es importante señalar que las marcas y los logotipos artísticos también pueden estar protegidos por derecho de autor. Cuando subcontrate la creación de una marca, es conveniente que aclare las cuestiones relativas a la titularidad del derecho de autor en el acuerdo original o que se asegure de que se ceda oficialmente a su empresa el derecho de autor sobre la marca, o ambos.

Lista recapitulativa de comprobación

- » ¿Cuál es la fortaleza de su marca? Determine el carácter distintivo de su marca en comparación con las de la competencia.
- » Creación de una marca nueva. Coordine internamente la creación de una marca nueva entre los responsables del marketing, la publicidad y las relaciones públicas, así como de los asuntos legales, a fin de garantizar que se cree una marca fuerte y que esta se utilice al máximo de sus posibilidades.
- » Búsqueda. Compruebe la disponibilidad de la nueva marca y el nombre de dominio correspondiente y los nombres de usuario de las redes sociales ([véase el apartado N.º 19](#)).
- » Más información. Véanse los puntos 1 y 2 del módulo 02 de IP PANORAMA™.

**el
secreto
esta en
la marca**

4

La protección de las marcas

12. ¿Cómo puede su empresa proteger su marca o marcas?

La protección jurídica de una marca se puede obtener mediante su registro o también mediante su uso. En República Dominicana, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro, no obstante, hay excepciones en caso de uso de marca, como se detalla más adelante.

El registro se consigue mediante la presentación en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) del formulario de solicitud correspondiente. Para efectuar el registro puede resultar muy útil contratar los servicios de un agente de marcas, no obstante, contrario a algunos países, no es obligatorio en República Dominicana recurrir a este agente. Si bien a nivel local se protegen las marcas que se utilizan en el mercado aunque no se encuentren registradas, las que se encuentren en esta condición deben cumplir con ciertos requisitos, tales como un uso constante, de buena fe e ininterrumpido por al menos seis meses, por lo que siempre es recomendable solicitar y adquirir el registro para una mayor protección, presentando la solicitud correspondiente en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) ([véanse el cuadro que figura a continuación y el apartado N.º 14](#)).

El sistema del primer solicitante del registro de la marca y el sistema del primer usuario de la marca

Los países adoptan bien el sistema del primer solicitante del registro de la marca, conocido también como sistema constitutivo de derechos, o bien el sistema del primer usuario de la marca, conocido como sistema declarativo de derechos.

En República Dominicana existe lo que se conoce como un sistema mixto, en cuanto a la protección marcaria, ya que se reconocen ambos sistemas, tanto de primer solicitante de registro como primer usuario de la marca, cada uno bajo ciertas condiciones. Aunque estos sistemas conlleven consecuencias distintas para las empresas, la mejor estrategia en ambos casos es que registre su marca lo antes que pueda tanto a nivel local como en todos los países en los que desee hacer negocios.

En los países que aplican el sistema del primer solicitante del registro de la marca, los derechos sobre una marca pertenecen a la empresa que primero presente una solicitud de registro de esa marca, aunque otra empresa la haya utilizado previamente. No obstante, existe la excepción de las marcas notoriamente conocidas ([véase el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 5](#)).

Por consiguiente, el sistema del primer solicitante del registro de la marca alienta a que se registre pronto la marca. Habida cuenta de que el uso de una marca que no haya sido registrada no confiere derecho alguno, los competidores pueden imponerse a los derechos del “verdadero” titular de la marca por medio de la presentación la primera solicitud de registro de marca para una marca idéntica o semejante en grado de confusión.

Ejemplo:

El país XYZ es un país que aplica el sistema del primer solicitante del registro de la marca. Esto significa que, con muy pocas excepciones, la empresa o persona que primero presente una solicitud de registro de la marca disfrutará de protección jurídica, y no aquella que pueda demostrar que ha sido la primera en usar la marca. Por consiguiente, si el nombre de su empresa es ABC,

fabrica zapatos y manufactura sus productos en XYZ desde hace tres años pero otra empresa registra la marca de zapatos ABC, esta última obtendría la marca. Esa empresa, en posesión de la marca, podría entonces impedir que usted utilizara la marca ABC para los zapatos que fabrica o comercializa. Si no puede demostrar que su marca es notoriamente conocida, es sumamente difícil sustraerse al sistema del primer solicitante de registro de la marca.

En los países que observan el sistema del primer usuario de la marca, el propietario de la marca es la persona que la utilizó por primera vez en el mercado, independientemente de que esa marca haya sido registrada. Los derechos que confiere ese uso efectivo a menudo reciben el nombre de derechos de marca consuetudinarios o derechos de marca no registrados. Si bien el registro no es obligatorio en esos países, en general registrar su marca constituye una estrategia mucho más sólida, puesto que, normalmente, tendrá a su disposición un conjunto más amplio de vías de recurso.

En República Dominicana, en donde contamos con un sistema mixto de adquisición de derechos sobre la marca, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro. No obstante, tendrá preferencia en adquirir ese derecho a uso exclusivo quien estuviese usando la marca en el país, sin interrupción y de buena fe, desde un periodo no menor a seis meses. En caso de no haber uso en el país, tendrá preferencia para adquirir el registro quien presente primero la solicitud.

Si amplía su actividad empresarial a países que aplican el sistema del primer solicitante del registro de la marca, es aconsejable que:

- » Presente una solicitud de registro de marca en esos países antes de efectuar la importación o fabricación propiamente dichas de los productos e, incluso, antes de reunirse o mantener negociaciones con otras empresas de esos países. Existen empresas que buscan marcas usadas o que hayan podido ser usadas pero que no estén registradas. Proceden a registrarlas y, seguidamente, se dirigen a su propietario legítimo con la pretensión de que les pague una compensación.
- » Presente una solicitud de registro de marca aunque su empresa solo fabrique productos en esos países y no tenga intención de venderlos en ellos. Si la marca se aplica a sus productos en uno de esos países, se considerará que está “usando” la marca en ese país ([véase el apartado N.º 34](#)). Existe el riesgo de que otras empresas, o incluso su licenciataria o su distribuidor, registren su marca. Si así ocurriera, cabe la posibilidad de que la empresa que lo haga tenga derecho a impedirle que siga fabricando y exportando productos que lleven la marca registrada, puesto que hacerlo supondría una infracción del derecho de marca, aunque el fabricante no vendiera sus productos en ese país.

13. ¿De qué otros instrumentos jurídicos dispone para proteger su imagen de marca u otros aspectos de sus productos?

En función de la naturaleza de su marca o sus productos o servicios, podrá utilizar uno o varios de los tipos de derechos de propiedad intelectual siguientes para proteger sus intereses empresariales:

- » Acondicionamiento distintivo o presentación distintiva (también conocido como trade dress). La imagen comercial y la apariencia general de su negocio o la presentación de sus productos reciben el nombre de “acondicionamiento distintivo” en algunos países y, en

otros, el de “presentación distintiva”. También puede conocerse como vestido comercial, imagen comercial o trade dress. El acondicionamiento distintivo puede consistir en uno o varios elementos (por ejemplo, el color, el tamaño o la forma del embalaje); o puede consistir en la imagen o el concepto integrales de un producto, su embalaje o su decoración, que tal vez abarquen el conjunto del aspecto y atmósfera de una empresa, comprendidos sus signos, logotipos, uniformes, productos derivados, sitios web o etiquetas. Por consiguiente, el término “acondicionamiento distintivo” puede hacer referencia a la manera en que se “acondiciona” un producto para su puesta en el mercado. Algunos ejemplos son el recipiente de zumo de Realemon®, que tiene forma de limón de plástico; la forma de la botella de Coca-Coca®; y los bombones envueltos en papel de aluminio dorado que fabrica Ferrero Rocher®. Por otra parte, un restaurante puede emplear una marca con objeto de salvaguardar su nombre y buscar la protección que confiere el acondicionamiento distintivo para su aspecto y atmósfera distintivos, que incluyen su decoración, su carta, la configuración de sus instalaciones y el estilo del servicio que ofrece. Entre los restaurantes que pudiesen considerarse que ostentan un acondicionamiento distintivo propio figura Adrian Tropical®. Restaurantes extranjeros que lo poseen se encuentran McDonald’s®, Wendy’s® y Fuddrucker’s®. Definir y proteger su acondicionamiento distintivo puede ser fundamental para la creación de su imagen de marca propia. Habida cuenta de que, en ocasiones, el acondicionamiento distintivo desempeña la misma función que una marca (identificar el origen de los productos y servicios en el mercado), puede recibir protección y registro en virtud de las leyes en materia de Derecho de marcas. La protección de la imagen comercial puede adquirirse, además, conforme a las leyes sobre competencia desleal o publicidad engañosa.



El acondicionamiento distintivo de FERRERO ROCHER® es una marca, propiedad de Ferrero, S.p.A.

- » Diseños industriales. El aspecto especial y particular que pueda tener un producto de la industria, incluyendo sus líneas, formas, colores, contexturas, representación, embalaje, entre otros aspectos puede protegerse por vía de los diseños industriales. Es así como la exclusividad sobre 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, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, para dar una apariencia especial, puede bajo la figura de los diseños industriales. Para obtener la protección de conformidad con la legislación local, un diseño industrial ha de ser nuevo y poseer un carácter singular, es decir, que no ha sido divulgado en ningún lugar del mundo antes de solicitarse su registro, y que su impresión general cause en usuario original una impresión distinta frente a

otros diseños existentes. La protección de los diseños industriales no abarca ninguna característica técnica del artículo y solo podrá aplicarse a una forma que no esté determinada íntegramente por una función técnica. Es decir, que el diseño a proteger no puede cambiar el destino o finalidad del producto que ampara. Los derechos sobre un diseño industrial tienen una duración limitada, de hasta 15 años en República Dominicana, pero confieren derechos exclusivos. Permiten al titular del derecho impedir que la competencia comercialice productos que sean idénticos o que al consumidor le parezca que tienen el mismo aspecto. Por consiguiente, el fabricante de un producto podrá impedir la comercialización de nuevos productos con una forma idéntica o ligeramente similar, haya habido copia o no, e independientemente de que los consumidores lleguen o no a confundirse. Es importante señalar que, si desea proteger su diseño industrial, en la mayoría de los países este debe ser confidencial hasta que se registre.⁷

- » Derecho de autor. Las obras literarias, artísticas, así como la forma literaria o artística de las obras científicas, que revistan de originalidad, pueden estar protegidas por derecho de autor. Esas obras pueden ser, por ejemplo, libros, revistas, manuales de instrucciones, música, dibujos, fotografías, anuncios publicitarios, logotipos, algunos tipos de bases de datos, programas informáticos, etc. La protección del derecho de autor es automática (es decir, no es necesario el registro) y en general, en República Dominicana tiene una duración de hasta 70 años después de la muerte del creador/autor. Sin embargo, es posible que en algunos países sea necesario haber efectuado el registro para poder iniciar un procedimiento contra el infractor del derecho.⁸
- » Patentes. Pueden utilizarse para proteger las invenciones que cumplan los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.⁹
- » Secretos comerciales. La información empresarial confidencial puede beneficiarse de la protección de los secretos comerciales siempre que no sea conocida en general por terceros, no sea de fácil acceso y el propietario haya tomado medidas razonables para mantenerla en secreto. Asegúrese de que mantiene la confidencialidad de los nombres o las marcas de productos nuevos que todavía no se hayan usado o registrado.¹⁰
- » Las leyes sobre competencia desleal, sobre publicidad engañosa o las leyes de protección del consumidor pueden permitirle adoptar medidas contra las prácticas empresariales desleales de la competencia. Pueden brindarle una protección añadida contra quienes intenten copiar distintos aspectos de sus productos. No obstante, en la práctica, una demanda basada en la legislación sobre competencia desleal, la publicidad engañosa o la protección del consumidor puede ser compleja y costosa y requerir mucho tiempo.
- » Protección acumulativa. Dependiendo de su imagen de marca o sus productos, tal vez pueda valerse de diversos derechos de propiedad intelectual y lo más aconsejable es obtener el asesoramiento de un abogado experto en propiedad intelectual a fin de asegurarse de que protege adecuadamente sus activos de propiedad intelectual:

⁷ Véase [Lo atractivo está en la forma](#), publicación de la OMPIN.º 498, y el módulo 02 de IP PANORAMA™

⁸ Véase [Expresión creativa](#), publicación de la OMPIN.º 918, y el módulo 05 de IP PANORAMA™.

⁹ Véase [Inventar el futuro](#), publicación de la OMPIN.º 917.1, y el módulo 03 de IP PANORAMA™.

¹⁰ Véase el módulo 04 de IP PANORAMA™.

- En muchos países, un signo específico puede contar con protección acumulativa con arreglo a la legislación en materia de derecho de autor, diseños industriales y marcas; por consiguiente, ese signo podrá satisfacer los requisitos establecidos en la legislación respectiva como obra artística, ornamentación o logotipo. No obstante, el grado y el alcance de esa protección acumulativa varía muy considerablemente de un país a otro.
- En muchos otros países, la protección por derecho de autor y la protección de diseños se excluyen mutuamente; dicho de otro modo, una obra artística deja de estar protegida por derecho de autor en el momento en que se utiliza como diseño industrial. Sin embargo, incluso en esos países, un signo puede estar protegido a la vez por derecho de autor y como marca.
- En República Dominicana, un activo intangible, como por ejemplo un logotipo, puede estar protegido tanto como obra de derecho de autor, como marca y como diseño industrial, sin que una protección sea excluyente de otra.
- En ocasiones, puede registrarse un diseño compuesto que incluya, entre otros elementos, una versión estilizada de una marca registrada.

Ejemplos de protección acumulativa de la propiedad intelectual

Los personajes infantiles y dibujos animados están protegidos por derecho de autor como obras artísticas pero, al mismo tiempo, empresas como MUMA PRODUCCIONES, S.R.L., han registrado como marcas sus personajes de infantiles, como Sofia Globitos®, Yakuko Kanai® y Checha®.

Ejemplo: Sofia Globitos®, es un personaje infantil el cual no solo se encuentra protegido por derecho de autor, sino también se encuentra registrado como marca para vestimenta, juegos y servicios de entretenimiento, entre otros.



La palabra, el logotipo y el personaje de Sofia Globitos son marcas registradas de MUMA PRODUCCIONES, S.R.L.

14. ¿Por qué debería su empresa registrar su marca o marcas?

Aunque en muchos países no es necesario el registro para que nazcan los derechos, efectuarlo ofrece numerosas ventajas:

- » Exclusividad nacional o regional (un grupo de países). El titular del registro de marca posee el derecho exclusivo de utilizar la marca para el comercio en todo el país o región donde obtuvo el registro ([véase el apartado N.º 30](#)). Por el contrario, en los países en los que se reconocen también los derechos de las marcas no registradas, estos estarán limitados a la parte del país en la que se usa la marca efectivamente y en la que esta ha adquirido una reputación gracias a ese uso. La protección a nivel regional no existe en República Dominicana, por lo que el registro debe realizarse en cada país que sea de su interés.
- » Mayor facilidad para hacer valer los derechos de la marca. El registro de la marca conlleva la presunción de que usted es el propietario de la marca y, por lo tanto, tiene derecho a impedir que esa marca sea usada por terceros. Con ello se reduce la carga de la prueba en caso de un proceso judicial, es decir, el propietario no tiene que demostrar que la marca es válida, que él es el titular ni que la marca posee buen nombre. En algunos países, cuando la marca está registrada, se puede reclamar una indemnización mayor por los daños y perjuicios que ocasiona la infracción de los derechos de marca.
- » Desalienta a los infractores. En primer lugar, el registro permite al titular emplear el símbolo ® a continuación del nombre de la marca, lo cual advierte a todos de que la marca está registrada ([véase el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 35](#)). El uso de este símbolo, sin embargo, no es de uso obligatorio en República Dominicana ni tiene incidencia en el ejercicio de derechos marcarios. En segundo término, una marca que esté registrada aparecerá en el informe de búsqueda realizado por otra empresa con la intención de registrar una marca que sea idéntica o que, por su semejanza, pueda llevar a confusión, lo cual desalentará a las empresas que pretendan registrarla ([véase el apartado N.º 19](#)). En tercer lugar, algunas oficinas de marcas deniegan automáticamente el registro de la marca de determinados productos o servicios cuando entienden que esas marcas, por su semejanza, pueden inducir a confusión con otra marca de esa misma clase ([véase el apartado N.º 28](#)).
- » Activo valioso. Es más fácil vender una marca registrada o conceder una licencia sobre una marca registrada y normalmente se obtiene un precio más alto. Además, si bien en la mayoría de los países no es obligatorio, el registro facilita la utilización de una marca en un acuerdo de franquicia o en la explotación de productos derivados ([véanse los apartados N.º 42 y 46](#)).
- » Fondos. A veces, una marca registrada que goce de buena reputación también puede utilizarse para obtener financiación o una hipoteca de las instituciones financieras, que son cada vez más conscientes del valor que revisten las marcas para la prosperidad de las empresas.
- » Impide las importaciones. Muchos países, incluyendo República Dominicana, cuentan con sistemas que también permiten al titular de la marca registrada inscribirla en un registro que mantiene la administración de aduanas, previo pago de una tasa. De esa forma, las administraciones de aduanas podrán inspeccionar y decomisar los productos falsificados que infrinjan la marca registrada. Las marcas que no están registradas no suelen recibir esa asistencia de las administraciones de aduanas ([véase el apartado N.º 52](#)).

Es fundamental registrar las marcas en todos los mercados de su interés. Si no se registra la marca, es posible que la inversión que ha realizado en la comercialización de un producto no dé

los resultados esperados, ya que empresas rivales pueden utilizar marcas idénticas o tan similares que induzcan a confusión. Los consumidores podrían comprar por error el producto del competidor al pensar que se trata del producto de su empresa. No solo causaría una merma de los ingresos de su empresa y confundiría a sus clientes, sino que también podría dañar el prestigio y la imagen de su empresa, especialmente si el producto rival es de una calidad inferior.

15. ¿Qué derechos confiere el registro de una marca?

Los derechos exclusivos que confiere el registro de una marca permiten a su propietario impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con una marca idéntica o tan similar que pueda llevar a confusión. Por lo tanto, podrá prohibir que los competidores a) coloquen la marca en sus productos o en el embalaje de estos, b) almacenen o vendan productos que lleven la marca o que presten servicios con esa marca, c) importen o exporten productos que lleven esa marca o d) utilicen esa marca en los documentos, los sitios web y la publicidad de sus empresas.

Sin embargo, esos derechos exclusivos tienen límites. La vigencia de esos derechos está limitada a:

- » el país o los países en los que haya registrado la marca ([véanse los apartados N.º 30 y 31](#));
- » los productos o servicios para los que está registrada la marca ([véase el apartado N.º 28](#)); y
- » las situaciones en las que es probable que la marca infractora induzca a confusión a los consumidores ([véase el apartado N.º 50](#)).

16. ¿Equivale el registro del nombre de su empresa o del nombre comercial de su negocio al registro de una marca?

Con frecuencia se piensa equivocadamente que, al registrar una empresa y su nombre comercial en el registro mercantil, estos también quedarán protegidos automáticamente como marca. No es así. Es importante entender la diferencia entre el nombre de la empresa, el nombre comercial y la marca de productos o servicios:

- » El nombre de la empresa, o razón social, es el nombre oficial que figura inscrito en el registro mercantil. Se emplea en los estatutos de una empresa, los contratos, los impuestos y otras actividades administrativas a fin de identificar a la empresa. A menudo termina en siglas como S.R.L., S.A. u otras similares, que denotan la naturaleza jurídica de la empresa. Por ejemplo, “Blackmark International, S.R.L.”.
- » El nombre comercial es el nombre que utiliza la empresa para identificarse cuando se comunica con sus clientes. Puede coincidir o no con la razón social. En la mayoría de los países, se

adquieren ciertos derechos exclusivos con respecto a un nombre comercial por el mero hecho de usarlo en público (es decir, sin que medie su registro oficial y sin formalidad alguna).

- » Una marca de productos o servicios o, sencillamente, una marca, es el signo que utiliza una empresa para diferenciar sus productos o servicios de los de la competencia. Cabe la posibilidad de que incluso las pequeñas empresas posean más de una marca de productos o servicios. Así, Blackmark International S.R.L. puede vender uno de sus productos con el nombre de Blackmark y otro con el de Redmark. Las empresas pueden emplear una determinada marca para identificar todos sus productos, una línea de sus productos en particular o un tipo específico de sus productos. Cuando una empresa utiliza su nombre comercial, o una parte de este, como marca de productos o servicios, también debería registrarlos como marca.

Ejemplo:

Centro Cuesta Nacional, S.A.S., es uno de los grupos de ventas de productos al por menor más grandes de la República Dominicana. Esta empresa usa el nombre comercial Centro Cuesta Nacional® y es propietaria de las marcas como Supermercados Nacional®, Jumbo®, Casa Cuesta® y Jugueton®, Bebemundo®, Cuesta Libros®, Ferretería Cuesta®, Manuel González Cuesta® y La Bodega®.

Centro Cuesta Nacional, S.A.S.

Nombre de la empresa



Marca



Nombre comercial y marca



CASA CUESTA



Marca

Centro Cuesta Nacional, CCN Centro Cuesta Nacional, Nacional, Jumbo, Casa Cuesta y Jugueton son signos distintivos registrados propiedad de Centro Cuesta Nacional, S.A.S.

17. ¿Cuáles son los principales motivos de denegación de una solicitud de registro?

Además de comprender lo que son las marcas fuertes, un empresario también debería saber qué tipos de marcas no son susceptibles de ser registradas. En general, existen dos tipos de motivos de denegación:

- » Motivos absolutos: razones inherentes a la marca en sí misma.
- » Motivos relativos: aquellos que son consecuencia de la existencia de derechos preexistentes, ya sea sobre marcas registradas o de otra índole.

Las solicitudes de registro de marcas pueden denegarse sobre la base de los motivos absolutos siguientes:

- » Nunca se concede la protección por marca a los términos genéricos o los términos usualmente utilizados en el lenguaje corriente o usanza comercial de un producto o servicio, o los nombres científicos o técnicos (por ejemplo, la palabra “teléfono” como marca para teléfonos móviles, o “losartan” para medicamentos de la presión arterial; [véase el apartado N.º 9](#)).
- » Los signos desprovistos de todo carácter distintivo (en el sentido de que el signo no tiene capacidad para permitir distinguir los productos de una empresa de los de las otras) no pueden registrarse a no ser que el propietario pueda demostrar que han adquirido un significado secundario ([véase el cuadro que figura a continuación](#)).
- » Las palabras o los signos descriptivos (por ejemplo, “refrescante” para bebidas gaseosas; también [véase el apartado N.º 10 y el cuadro que se presenta a continuación](#)).

El carácter distintivo adquirido o el significado secundario

En muchos países es posible sustraerse a una objeción por la falta de carácter distintivo si se puede demostrar que la marca ha adquirido un significado secundario o carácter distintivo gracias al uso. Una marca descriptiva adquiere un significado secundario si se puede demostrar que el público consumidor reconoce que el nombre descriptivo es una marca que hace referencia a los productos de esa marca. Generalmente ocurre como consecuencia de un uso generalizado a lo largo del tiempo o de una campaña de marketing intensiva.

En República Dominicana solo en los casos de un signo descriptivo, un signo de uso común o genérico, o un simple color aisladamente considerado, se puede obtener el registro como marca, a pesar de su prohibición por la ley, ya que la misma ley establece la excepción, cuando dicho signo ha adquirido significado secundario como consecuencia de un uso constante en el país, que ha llevado a ostentar suficiente carácter distintivo como marca con relación a los productos o servicios a los cuales se aplica. Por ejemplo, LECHE FRESCA® es una marca registrada para productos lácteos, que no hace referencia directa al consumidor dominicano o a los medios comerciales que se trata de un producto fresco, frío, reciente o actual, sino que se trata de un producto propiedad de Leche Fresca, S.R.L.

Para demostrar que una marca ha adquirido un significado secundario, podría tenerse en cuenta todo tipo de pruebas, entre ellas las facturas, los comprobantes de entrega, las hojas de pedido,

los efectos comerciales, los recibos, los libros de contabilidad, los folletos, el material impreso que contenga anuncios, la publicidad, las fotografías en las que se muestre el uso de la marca, los certificados expedidos por una agencia de publicidad, una asociación profesional o un cliente y las encuestas de consumidores.

Depender del significado secundario puede ser una apuesta arriesgada y, a menudo, costosa y resulta difícil demostrar que la marca ha adquirido ese significado secundario. Además de que el criterio o determinación de significado secundario de una marca descriptiva puede variar según cada jurisdicción. Por consiguiente, cabe la posibilidad de que las marcas que pueden considerarse susceptibles de recibir protección en ciertos países, se consideren descriptivas en otros. Como regla general, es preferible no elegir como marcas palabras o signos descriptivos.

- » Los signos engañosos. Son signos que probablemente inducirán al consumidor a engaño o confusión acerca de la naturaleza, la calidad la procedencia, el modo de fabricación, cantidad o uso del producto, u cualquier otra característica. Por ejemplo, es probable que no se autorizara la comercialización de margarina mediante la representación de una vaca, pues se entendería que llevaría a confusión a los consumidores, ya que estos seguramente asociarían ese signo con productos lácteos (como la mantequilla). De igual forma, una marca compuesta por el elemento “Derma” para productos de limpieza del hogar, resulta engañosa, pues dicho elemento hace referencia a que se trata de un producto para uso en el cuidado personal de la piel, y por tanto su registro no sería permitido.
- » Las características funcionales. Los elementos funcionales de la forma o el embalaje de un producto, en comparación con los elementos puramente ornamentales, no suelen ser susceptibles de recibir protección de marca. Así, cuando la forma de un producto tiene unas características funcionales importantes o constituyan una ventaja funcional o técnica (como la forma del mango y el ensamblado de las hojas de una tijera, que es necesario para el funcionamiento de las tijeras), esa forma no puede registrarse como marca. Análogamente, no es posible obtener un registro de marca para un mango, como el que llevan las tazas de café, porque este desempeña la función esencial de permitir sostener una taza caliente. Si la competencia no pudiera emplear un mango, disminuiría su capacidad para competir eficazmente.
- » Los signos que se consideran contrarios al orden público o a la moral. Generalmente, no se permite el registro como marca de las palabras e imágenes que se considera que violan las normas comúnmente aceptadas de la moral y la religión. Por ejemplo, la marca “CRETA” para vehículos de motor se encuentra registrada en el extranjero, no obstante, en República Dominicana fue denegada por constituir una denominación contraria a la moral y orden público, a pesar de ser conocida como una isla de Grecia, o una roca caliza.
- » Signos que reproduzcan o imiten los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.
- » Se deniegan por “motivos relativos” las solicitudes de registro de marca en las que la marca que se desea registrar entra en conflicto con derechos de marca preexistentes o derechos de terceros. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo

tipo de producto podría confundir a los consumidores. En la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), al tramitar el registro de una marca solicitada, se investiga la posibilidad de conflicto con marcas existentes previamente registradas. Si la ONAPI considera que la marca es idéntica a una existente o tan similar que podría llevar a confusión con productos o servicios idénticos o similares, será denegada o invalidada, según corresponda.

- » Se pueden denegar marcas por afectar la personalidad de un tercero, incluyendo cuando se imita el nombre, seudónimo, título o retrato de una persona, sin su autorización. Los apellidos pueden registrarse como marcas, siempre y cuando no afecten un derecho anterior o ha adquirido a favor de quien solicite suficiente distintividad.
- » Por último, también es posible que se deniegue el registro de una marca si esta entra en conflicto con otros derechos preexistentes como, por ejemplo, los diseños industriales, el derecho de autor, signos notoriamente conocidos, nombres de persona, de empresa o comerciales, las designaciones comerciales, o incluso si el signo fue solicitado para perpetrar actos de competencia desleal.

18. ¿Se puede conseguir una marca gratuitamente o comprarla a una persona que ya no la necesita?

Tal vez se desee reutilizar una marca de un competidor que ha dejado de usar pero que sigue siendo recordada con afecto. El recuerdo de la marca que tiene el público puede dar lugar a una demanda instantánea de su nuevo producto, reducir los costos de publicidad y contribuir a que aumenten los beneficios. Cualquiera puede utilizar una marca abandonada, sin permiso y sin efectuar pago alguno, siempre y cuando haya transcurrido al menos un año desde la fecha de vencimiento del registro no renovado que amparaba la marca, o se haya obtenido la cancelación por falta de uso del registro de la marca ante la ONAPI. No obstante, la utilización de una marca abandonada puede comportar riesgos, en particular si los consumidores continúan reconociéndola. La reintroducción de esa marca puede confundir o engañar al público. A ello se añade la posibilidad de que el propietario original esté en condiciones de demostrar el uso (o intentar reanudar el uso) de la marca y refutar la cancelación por no uso.

Si tiene interés en utilizar una marca abandonada, sería prudente:

- » solicitar el asesoramiento de un abogado especializado en marcas;
- » verificar cuidadosamente que el propietario original ha cesado de utilizar la marca y que esta ha sido abandonada, incluyendo que su registro ha vencido hace más de un año;
- » solicitar la cancelación del registro si la marca continúa estando registrada;
- » registrar la marca;

En ocasiones, es posible adquirir una marca que continúa siendo propiedad de otra empresa, que sigue usándola. Cuando adquiera una marca de un tercero, compruebe lo siguiente:

- » ¿Está registrada la marca? ¿En cuáles países? ¿Para cuáles categorías de productos o servicios?
- » ¿Quién es el propietario actual de la marca? ¿Quiénes fueron los anteriores propietarios, si los hubo?
- » ¿Hay alguna licencia preexistente? Si es así, ¿cuál es el alcance de los derechos de las licencias preexistentes? ¿Corre peligro la marca por haberse concedido licencias sin imponer condiciones sobre la calidad de los productos o los servicios que se comercialicen con esa marca?
- » ¿Hay algún derecho de retención, gravamen, inscripción en garantía, demanda u otro procedimiento judicial contencioso en curso que pueda poner en peligro la marca?
- » ¿Han impugnado la marca los competidores en alguna ocasión?
- » ¿Le concede el vendedor declaraciones y garantías suficientes en el contrato de adquisición de marca?

Téngase en cuenta que, en algunos países, para que la cesión de derechos de marca sea válida, es necesario hacer referencia explícita a la cesión del buen nombre de la marca.

19. ¿De qué manera puede usted averiguar si el signo que propone está en conflicto con una marca de la competencia?

Una vez que haya elegido una marca nueva, lleve a cabo un análisis adecuado de la disponibilidad de la marca. La comprobación de que la marca esté disponible para ser registrada responde a varios fines y mitigará los principales riesgos, lo que le ahorrará un tiempo y unos recursos valiosos. Esos fines son los siguientes:

- » El análisis de disponibilidad de la marca le permite asegurarse de que no infringe la marca de otra empresa. Si utiliza una marca que infringe los derechos de marca de un tercero, no solo cabe la posibilidad de que deba indemnizar a este por daños y perjuicios y de que reciba mala publicidad, sino que también puede verse obligado a dejar de utilizar la marca. Probablemente tenga que destruir todos los embalajes y el material publicitario y de otra índole en los que aparezca la marca infractora. Su empresa deberá hacer frente, asimismo, a un costo adicional en tiempo y dinero para cambiar completamente la marca e intentar traspasar a una marca nueva el buen nombre que haya podido adquirir. El principal error que cometen quienes tienen poca experiencia en realizar un análisis de disponibilidad de la marca es pensar únicamente en si alguien ha registrado exactamente la misma marca y no en si existe algo “similar” ([como se explica en el apartado N.º 50](#)). No olvide que la infracción del derecho de marca tiene lugar si la marca propuesta, o una marca que sea tan similar que lleve a confusión, ya es propiedad de otra empresa que la utiliza para productos idénticos o similares.
- » Mediante el análisis de disponibilidad de la marca, puede determinar si se puede registrar la marca propuesta. Así, evita gastos inútiles relacionados con la solicitud de registro de marca si determina previamente que la marca propuesta no está libre para su utilización.

- » Si la marca que propone es susceptible de ser registrada, el análisis de disponibilidad le ayudará a conocer el grado de fortaleza de la marca desde un punto de vista jurídico.
- » Cabe la posibilidad de que otras partes interesadas en su actividad empresarial exijan un informe con los resultados del análisis de disponibilidad de la marca antes de hacer negocios con usted. Por ejemplo, puede que el distribuidor de sus productos o la compañía aseguradora de su empresa no deseen que asuma un riesgo evitable.

¿De qué manera determina que la marca que prevé utilizar está disponible para su registro? Podrá comenzar por llevar a cabo una búsqueda preliminar de marcas por su cuenta:

- » Busque marcas registradas y solicitudes de registro de marcas que estén pendientes. Averigüe si la oficina nacional de marcas (o una empresa de bases de datos especializada) cuenta con una base de datos de marcas registradas que pueda consultar en línea gratuitamente. En el sitio web de la OMPI (wipo.int/directory/es/urls.jsp) se ofrece una lista de las oficinas de propiedad intelectual ordenadas por países, así como una base de datos global de marcas (<https://branddb.wipo.int/es/quicksearch>).
- » En República Dominicana, la ONAPI cuenta con una base de datos en línea que le permite consultar la existencia de marcas registradas, disponible en el enlace web <https://www.onapi.gov.do/index.php/busqueda-de-signos-nombres-y-marcas>.
- » Busque, asimismo, marcas que no estén registradas pero que ya se utilizan y que pudieran estar en conflicto. Esta comprobación reviste especial importancia en los países que protegen las marcas en virtud de su uso (véase el apartado N.º 12). Efectúe una búsqueda en Internet por medio de motores de búsqueda como Google, Yahoo! o Bing y examine las tiendas virtuales en Internet, las guías de productos, las publicaciones comerciales, etc. que sean pertinentes.
- » Lleve a cabo una búsqueda de nombres de empresa o de dominio idénticos o similares, los cuales pueden representar un obstáculo para el registro de una marca (véanse los apartados N.º 19 y 39).
- » Si su marca supera esa primera serie de comprobaciones, puede que necesite contratar los servicios de una empresa especializada en la búsqueda de marcas o agente de marcas para que efectúe una búsqueda exhaustiva a cambio del pago de honorarios y, lo que es más importante, interprete los resultados de la búsqueda. El agente podrá llevar a cabo una o más de las acciones descritas a continuación:
- » Buscar equivalentes fonéticos, equivalentes en otros idiomas, variantes ortográficas y otro tipo de variantes.
- » En ocasiones, se llevan a cabo búsquedas lingüístico-culturales y búsquedas de connotaciones lingüísticas con la finalidad de tener la certeza de que la marca o marcas que se pretenden utilizar no resultan problemáticas en otros idiomas. Un lingüista del país de que se trate le proporcionará información sobre la adecuación de una marca, los significados y asociaciones y los problemas de pronunciación que podrían plantearse.
- » Realizar búsquedas en los directorios de nombres de empresa y razones sociales, en las guías telefónicas y en los directorios comerciales especializados en el sector de su empresa.

- » Facilitarle un informe con los resultados del análisis de disponibilidad de la marca con todos los posibles conflictos que haya encontrado.
- » Debe tener en cuenta que toda búsqueda de marcas deberá llevarse a cabo:
- » con respecto a los países pertinentes (tenga en cuenta asimismo los planes futuros de ampliación de su empresa);
- » con respecto a los productos a los que se aplicará la marca (las marcas están agrupadas por “clase”, con arreglo a los productos o servicios que permiten identificar). Por consiguiente, tal vez convenga que comience por familiarizarse con las diferentes clases de marcas ([véase el apartado N.º 28](#)); y
- » con respecto a las marcas que sean tan similares que lleven a confusión (en este aspecto puede ser útil contar con la orientación de un agente de marcas).

¿Qué grado de exhaustividad debe tener ese análisis de disponibilidad de la marca? El alcance de su búsqueda vendrá determinado por el nivel de su tolerancia al riesgo, su presupuesto y el tiempo del que disponga para llevarla a cabo. En el marco internacional, la búsqueda puede resultar no solo bastante costosa, sino también un proceso de resultados impredecibles. Además, ninguna búsqueda podrá descubrir todos los posibles tipos de usos de marcas no registradas. Sin embargo, realizar una búsqueda, aunque sea limitada, es aconsejable y mejor que no efectuar búsqueda alguna.

20. ¿Qué costos entrañan la creación y la protección de una marca?

Es importante presupuestar adecuadamente los costos que comporta la creación y el registro de la marca, a saber:

- » La creación de un logotipo, una palabra, un lema o un eslogan que sirva de marca entraña costos, especialmente si se subcontrata esa tarea.
- » La búsqueda para analizar la disponibilidad de la marca también comporta unos costos.
- » El proceso de registro acarrea costos que varían en función del número de países y de la categoría de los productos (o las clases de marcas). La oficina nacional de marcas puede informarle más detalladamente sobre los costos relacionados con el registro de una marca y la renovación de ese registro. Las empresas que recurran a un agente de marcas para que preste su ayuda en la tramitación del registro deberán sufragar gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos durante la tramitación del registro.
- » Las tasas de registro ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) son los siguientes:

Registro de marca de Productos o Servicios (Art. 75 Ley 20-00 y Art.74 Reglamento No. 599-01)	RD\$5,720.00
Registro de Marca Base (Multiclase) (Art.75 Ley 20-00 y Art.74 Reglamento No. 599-01)	RD\$5,720.00
Cada Clase Adicional (Multiclase) (Art.75 Ley 20-00 y Art.74 Reglamento No. 599-01)	RD\$4,110.00
Registro de Marcas Sonoras y Olfativas (Art.74 Reglamento No. 599-01)	RD\$5,720.00
Registro de Lemas Comerciales (Art.74 Reglamento No. 599-01)	RD\$5,720.00
Registro de Marcas Colectivas y de Certificación (Art. 74 Reglamento No. 599-01)	RD\$5,720.00
Registro de Denominación de Origen /Indicación Geográfica (Art.129, 78 literal h) e i) Ley 20-00 y Art.74 Reglamento No. 599-01)	RD\$9,870.00
Publicación de Denominación de Origen/Indicación Geográfica (Art.131 Ley 20-00 y Art.74 Reglamento No. 599-01)	RD\$3,020.00
Publicación de Marca Colectiva y Reseña de Reglamento No. 599-01 (Art.101 Ley 20-00 y Art. 74 Reglamento No. 599-01)	RD\$3,020.00
Publicación de Marcas Denominativas y Lemas (Art.74 Reglamento No. 599-01)	RD\$1,210.00
Publicación en Marca de Certificación, Reseña de Reglamento de Uso (Art.74 Reglamento No. 599-01)	RD\$3,020.00
Publicación de Marcas Mixtas, Figurativas, Tridimensionales, Sonoras y Olfativas (Art.74 Reglamento No. 599-01)	RD\$1,645.00
Publicación Marcas Multiclases (Cada Clase Adicional) (Art. 74 Reglamento No. 599-01)	RD\$1,210.00

21. ¿Quién está autorizado a solicitar el registro de una marca?

En general, cualquier persona que tenga intención de utilizar una marca, o de permitir su uso a terceros, puede solicitar su registro. Puede tratarse de una persona física o una persona jurídica, y la persona que solicita es extranjero, no tiene que residir en ese país, siempre y cuando cuente con un representante local.

22. ¿Se necesita un agente de marcas para presentar una solicitud de marca?

En República Dominicana no se exige que se contraten los servicios de un agente de marcas para presentar una solicitud de registro de marca, si quien solicita el registro es residente en el país. Esta situación es similar en otros países. Sin embargo, para ahorrar tiempo, se puede recurrir a un agente especializado en la búsqueda de marcas que esté familiarizado con los pormenores del trámite de registro de una marca; de este modo, el solicitante se asegura de que la protección se solicite con arreglo a la clase o clases de marcas adecuadas y se evita el riesgo de que la solicitud sea denegada por motivos absolutos o relativos. La presentación de una solicitud de registro de marca no es un asunto administrativo rutinario. Es necesario elaborar una estrategia apropiada con relación a la forma de la marca y la amplitud o concisión de la descripción de los productos o servicios de que se trate. Debe tener en cuenta los resultados de la búsqueda para determinar la disponibilidad de la marca y las posibles controversias que puedan suscitarse más adelante. También tendrá que considerar los planes futuros para la

marca con objeto de asegurar que todos los productos o servicios para los que se desea utilizar la marca estén comprendidos en la solicitud. Al tramitar las solicitudes, cabe la posibilidad de que necesite asesoramiento de orden práctico y un análisis de los riesgos respecto de la mejor estrategia para responder a las objeciones emitidas por la ONAPI u oposiciones interpuestas por terceros. Por todos estos motivos, generalmente se recomienda contar con la ayuda de un agente de marcas.

Si solicita el registro de una marca en el extranjero, quizás se le exija que tenga un agente de marcas que resida en el país de que se trate, lo cual también puede gestionar a través de un agente local.

23. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca?

El tiempo necesario para registrar una marca varía considerablemente de un país a otro; suele oscilar entre tres meses y dos años, dependiendo, entre otras cosas, de si la Oficina Nacional de Marcas realiza un examen de fondo parcial o completo y de si hay procedimientos de oposición en curso ([véase el cuadro que se presenta a continuación del apartado N.º 24](#)). El tiempo que se tarda en efectuar el registro de la marca influye decisivamente en el plazo para el lanzamiento del nuevo producto. Asegúrese de que prepara la solicitud de registro de marca con suficiente antelación, de manera que disponga del registro antes de empezar a utilizar la marca en sus productos o en la publicidad.

En República Dominicana, el tiempo que se toma en registrar una marca es de dos meses y medio a tres meses incluyendo la evaluación de examen de fondo por la ONAPI, la cual se realiza en 15 días y el periodo de publicación para fines de oposición de terceros (cuyo plazo es de 45 días), siempre y cuando no surjan las mencionadas objeciones preliminares u oposiciones por terceros en contra de la solicitud de registro de la marca.

24. ¿Cómo se solicita el registro de una marca?

Tras haber efectuado una búsqueda para determinar la disponibilidad de la marca para su registro ([véase el apartado N.º 19](#)), se ha de presentar una solicitud de marca ante la Oficina Nacional de Marcas.

Es importante destacar que en República Dominicana la búsqueda de antecedentes no es un requisito obligatorio para la presentación de una solicitud de registro de marca, aunque sí es recomendable.

En el cuadro que se presenta a continuación se proporciona una perspectiva general básica del proceso de solicitud para República Dominicana. Cabe señalar que puede haber importantes variaciones entre los países y que siempre es recomendable consultar a la Oficina Nacional de Marcas o a un agente de marcas para obtener información actualizada sobre los procedimientos y las tasas aplicables.

El registro de una marca paso a paso

La ONAPI cuenta con manuales y guías que están disponibles en Internet, en su portal oficial. Estos manuales pueden ayudar a formarse una idea bastante exacta del procedimiento de solicitud y examen para el registro de una marca.

El formulario de solicitud

Lo primero que hay que hacer es presentar el formulario electrónico de solicitud de registro de marca, aprobado por la ONAPI que se encuentra disponible en su página oficial, debidamente completado en el que figuren los siguientes datos:

Representación gráfica de la marca (denominación, denominación estilizada, diseño, figura, sonido, etc., cuyo registro y protección se solicita)

- » Indicar el tipo de marca que desea registrar (Denominativa, Mixta, Figurativa, Tridimensional, Sonora, etc.).
- » Indicar los productos y/o servicios para los cuales se desea proteger bajo la marca.
- » Clase(s) a la que pertenecen los productos y/o servicios, en virtud de la clasificación internacional de Niza.
- » Si la solicitud conlleva algún diseño o figura, se debe aportar dos (2) reproducciones del diseño, en tamaño no mayor de 15 cm x 15 cm.
- » Nombre(s) y apellido(s) del (los) solicitante(s).
- » Número y copia de documento de identidad personal o registro mercantil del (los) solicitante(s).
- » Domicilio del (los) solicitante(s) para fines de notificación.
- » Teléfono y/o correo electrónico del (los) solicitante(s).
- » En caso de representación a través de un tercero, indicar los datos generales de ese representante, y adjuntar una copia del Poder de Representación firmado por el (los) solicitante(s) y el (los) agente(s).
- » Firma del (los) solicitante(s) o representante.
- » Pago de la(s) tasa(s) correspondiente(s)

Examen de forma

La oficina examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades de carácter administrativo (es decir, que se ha pagado la tasa de solicitud y que se ha cumplimentado debidamente el formulario de solicitud, junto con evidencia de que han sido aportados los documentos que apliquen a cada caso).

Examen de fondo

La ONAPI lleva a cabo un examen de fondo que le permite comprobar si la solicitud de registro de la marca propuesta debe ser denegada tanto por motivos absolutos (como se explica en el apartado N.º 11, por motivos absolutos se entienden las categorías de signos cuyo registro está prohibido expresamente por disposiciones específicas del Derecho de marcas), como por motivos relativos, es decir, si la marca que se pretende registrar está en conflicto con una marca ya existente inscrita en el registro en la clase o clases pertinentes.

Publicación y oposición

Una vez se ha recibido la aprobación al examen de forma y fondo de la marca, es decir que, a criterio del Examinador no existen motivos de denegación por razones absolutas o relativas, la marca se publica en un boletín con el objetivo de conceder un plazo a terceros para que se opongan a su registro. El boletín es publicado cada quince días, a mediados y finales de cada mes, y se encuentra disponible en la página oficial de la ONAPI. El plazo de oposición para terceros en caso de que consideren que la marca no cumple con los requisitos de distintividad y/o vulnera un derecho previamente registrado es de 45 días a partir de la fecha de publicación. No obstante, y aún vencido el referido plazo sin presentarse oposición a la solicitud de registro, posterior a la concesión de su marca, un tercero que se considere afectado puede impugnar su registro, solicitando la declaratoria de nulidad del mismo, en caso de que se determine que existe una infracción a la ley.

Registro

Una vez vencido el plazo de oposición para terceros sin que se haya presentado oposición a la solicitud, se registra la marca y se entrega un certificado de registro cuyo período de validez es de 10 años.

Renovación

La marca puede ser renovada indefinidamente mediante el pago de las tasas de renovación exigidas, pero si no se usa durante el período ininterrumpido de tres años, a solicitud de cualquier tercero el registro puede ser cancelado con relación a la totalidad de los productos y servicios o con algunos de ellos ([véase el apartado N.º 34](#)), a menos que se puedan evidenciar motivos justificados de no uso según detalla la legislación. No obstante, el registro de la marca no podrá ser cancelado por falta de uso dentro de los primeros tres años de haber sido concedido.

25. ¿Durante cuánto tiempo estará protegida su marca registrada?

En República Dominicana la duración de la protección es de 10 años. El registro puede renovarse indefinidamente, por períodos consecutivos de 10 años, a condición de que se paguen periódicamente las tasas de renovación. Asegúrese de que alguien de su empresa se ocupe de renovar puntualmente los registros de marcas en todos los países donde su empresa siga teniendo intereses ([véase el apartado N.º 32](#)), teniendo en cuenta que la duración de protección en cada país puede variar.

26. ¿Pueden coexistir dos marcas idénticas?

Sí. Las marcas idénticas utilizadas para productos o servicios idénticos pueden coexistir sin que haya ningún riesgo de infracción de los derechos de un tercero en países distintos, siempre que no se trate de una marca notoriamente conocida en la jurisdicción en la que se reclame el derecho. Las marcas idénticas o similares también pueden coexistir en el mismo país siempre que:

- » se utilicen para productos o servicios distintos o que no estén relacionados, que están incluidos en clases diferentes de la Clasificación de Niza ([véase el apartado N.º 28](#)), a excepción de las marcas notoriamente conocidas ([véase el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 5](#));
- » sea improbable que haya ninguna confusión en el mercado; o bien
- » haya un acuerdo de coexistencia ([véase a continuación](#)).

Ejemplo:

En República Dominicana DOMINO® es una marca registrada para servilletas (propiedad de CESAR IGLESIAS, S.A.), y para el café (propiedad de LEONARDO AQUILES MOREL REYES). Como la marca de cada comerciante distingue productos distintos, que no están relacionados, es improbable que haya confusión en el mercado, y por tanto pueden coexistir pacíficamente.

La mejor manera de evitar tener que hacer frente a marcas idénticas o similares en el mismo mercado es efectuar oportunamente una búsqueda de marcas. Si, a pesar de haberlo hecho, se plantea un conflicto con una marca idéntica o tan similar que lleve a confusión, necesitará decidir en cada caso cuál es la respuesta apropiada:

- » Una posible solución es concertar un acuerdo de coexistencia con el propietario de la marca con la que se está en conflicto. El objetivo principal es lograr la coexistencia pacífica en el mercado mediante la determinación de las condiciones que lo permitan. No obstante, debe tomar en cuenta que en República Dominicana la ONAPI no se encuentra obligada a aceptar acuerdos de coexistencia de signos idénticos que protejan los mismos productos o servicios, en protección a cualquier engaño o confusión del cual pueda sufrir el consumidor.
- » En algunos países, es posible que los procesos judiciales sean la única vía adecuada de solucionar un conflicto con marcas idénticas o similares en el mismo mercado.
- » También es posible comprar (o vender) u obtener una licencia sobre la marca con la que existe conflicto (esto se analiza con más detalle más adelante, en la Parte VI).

27. ¿Es necesario registrar todas las pequeñas modificaciones de su marca?

Muchas marcas han cambiado ligeramente a lo largo de los años con el propósito de modernizar la imagen de la empresa o adaptarse a los nuevos medios de publicidad. Su empresa deberá consultar a la oficina u oficinas de marcas pertinentes, o a un agente de marcas, para saber si los cambios realizados exigen que se presente una nueva solicitud y se paguen las tasas correspondientes.



Los logotipos La Sirena y Sirena® son marcas propiedad de Grupo Ramos, S.A.



Los logotipos RICA® son marcas propiedad de Pasteurizadora Rica, S.A.



Los logotipos BRUGAL® son marcas propiedad de BRUGAL & CO., S. A.

28. ¿Qué sucede si desea utilizar su marca para un producto diferente?

En el formulario de solicitud de marca se exige que se indiquen los productos o servicios para los que se desea registrar la marca y que se agrupen con arreglo a clases.

Por clases se entienden las que figuren en el sistema de clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, establecido por el [Arreglo de Niza](#) (1957). Si ha registrado una marca para un producto determinado y desea usarla para un producto que pertenece a otra clase, deberá presentar una nueva solicitud de registro de marca.

Veamos un ejemplo. Si su empresa produce cuchillos y tenedores, la solicitud de registro de marca debe hacerse respecto de los productos correspondientes de la clase 8 de la Clasificación de Niza. Sin embargo, si desea comercializar con la misma marca otro tipo de utensilios de cocina (por ejemplo, recipientes, sartenes u ollas), deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21. En República Dominicana se permite incluir varias clases de productos y/o servicios en una sola solicitud, aunque no ocurre lo mismo en algunos países, y se exige una solicitud aparte para cada clase de producto y/o servicio.

Un sistema bien clasificado

La mayoría de los países del mundo utilizan los sistemas de clasificación internacional. Con la [Clasificación de Niza](#) se establece un sistema de clasificación de los productos y servicios para todos los tipos de marcas (consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios) y la Clasificación de Viena se emplea para las marcas que consisten total o parcialmente en elementos figurativos (consta de 29 categorías). Podrá encontrar más información sobre la Clasificación de Niza y la Clasificación de Viena en www.wipo.int/classifications/es.

Los sistemas de clasificación internacional permiten almacenar ordenadamente la información sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios o en función de su forma. Se facilita así la búsqueda de información en las bases de datos de marcas. Es fundamental registrar la marca en todas las clases en las que se pretenda utilizarla.

29. ¿Cómo puede proteger la forma de su producto?

La forma de su producto puede ser un elemento importante de su marca; este elemento puede protegerse de varias maneras.

- » La forma de un producto generalmente puede protegerse como diseño industrial ([véase el apartado N.º 13](#)). Con frecuencia, una empresa registrará la forma de su producto como diseño industrial y, una vez que este ha adquirido carácter distintivo gracias al uso, procederá a registrarla como marca tridimensional. No obstante, no existe impedimento para que la forma del producto pueda registrarse como diseño industrial y como marca tridimensional a la vez.



El registro de diseño industrial de Botella es propiedad de Agua Planeta Azul, S.A.



El registro de la marca tridimensional es propiedad de Agua Planeta Azul, S.A.

- » En la mayoría de los países, incluyendo República Dominicana, es posible registrar la forma de un producto como marca tridimensional siempre que la forma desempeñe la función de una marca en el mercado. Para satisfacer ese requisito, la forma del producto ha de tener carácter distintivo. Además, la forma no debería estar determinada por la función del producto ([véase el apartado N.º 11](#)). A nivel local no reciben protección las formas de presentación habitual que no constituyan una representación particular o arbitraria para los productos que distinguen. Las marcas tridimensionales podrán contener etiquetas, letras, símbolos, diseños, solo en los casos en que el mismo solicitante posea un registro sobre los mismos. La forma de que se trate debe poseer carácter distintivo por sí misma para los consumidores. Esto comporta que los consumidores deban reconocer y relacionar el producto que tiene una forma específica solo con su empresa (como ocurre con la forma triangular de Toblerone® o con la forma característica del iPod® de Apple). La ventaja que se deriva de la protección por marca, en lugar de la protección que brinda el registro como diseño industrial, es que puede tener una duración indefinida y suele obtenerse con mayor facilidad.
- » El Acondicionamiento distintivo, presentación distintiva o trade dress también puede ser objeto de protección, ya que puede comprender el embalaje o la forma distintivos de un

producto ([véase el apartado N.º 13](#)), siendo necesario que la forma posea carácter distintivo y la característica protegida no puede ser un elemento funcional ([véase el apartado N.º 17](#)).

- » Algunas formas originales también pueden ser susceptibles de protección por derecho de autor ([véase el apartado N.º 13](#)). Para fines de comercio de un producto o servicio, no es una protección tan sólida como la protección que brinda el registro de una marca o de un diseño, pero resulta sumamente útil en determinadas circunstancias; por ejemplo, en los países en los que no haya registrado su marca o diseño, o si se ha invalidado su marca o diseño.
- » En ocasiones, la forma de un producto puede estar protegida en virtud de diversos derechos de propiedad intelectual ([véase el apartado N.º 13](#)).

Lista recapitulativa de comprobación

- » Registre su marca. Aunque en la mayoría de los países el registro no es obligatorio, son muchos los beneficios que se derivan del registro de una marca. Los derechos exclusivos que confiere un registro de marca le permiten impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda llevar a confusión. Tenga en cuenta que, para la comercialización de ciertos productos regulados en República Dominicana, tales como cosméticos, productos veterinarios, medicamentos, productos de limpieza, bebidas alcohólicas, entre otros, se requiere la obtención de un registro sanitario, el cual tiene como prerrequisito la obtención de un registro de la marca que identificará el producto.
- » ¿Está utilizando todos los medios a su alcance para proteger su imagen de marca o sus productos? Considere las ventajas de la protección de la marca descritas en los apartados que figuran a continuación, así como las otras opciones y los métodos de protección acumulativa disponibles (el derecho de autor, el acondicionamiento distintivo, los diseños industriales, etc.). Lleve a cabo un análisis de costos y beneficios.
- » ¿Está en conflicto su marca con la marca de un competidor? Lleve a cabo un análisis de disponibilidad de la marca y estudie la posibilidad de recurrir a los servicios de un agente de marcas.
- » Presentación de una solicitud de registro de marca. Estudie la posibilidad de utilizar los servicios de un agente de marcas para presentar su solicitud.
- » Más información. Véanse los puntos 2 y 3 del módulo 02 de IP PANORAMA™.

**el
secreto
esta en
la marca**

5

Las marcas en el extranjero

30. ¿Posee validez internacional el registro de una marca efectuado en su país?

Los derechos que confiere una marca suelen estar limitados al territorio para el que fue registrada, por lo que, normalmente, el registro de una marca con validez en su país solo conferirá derechos en ese país, salvo que la marca se considere una marca notoriamente conocida ([véase el cuadro que se presenta a continuación del apartado N.º 5](#)).

31. ¿Debería pensar en proteger su marca en el extranjero?

Los motivos por los que debe registrar la marca en su país de origen son los mismos que aconsejan que también lo haga fuera de él si comercializa sus productos en mercados extranjeros. Por consiguiente, si pretende entrar en mercados internacionales, debe plantearse la posibilidad de registrar su marca en los países estratégicamente convenientes para su negocio, es decir, en aquellos donde desea utilizar su marca o conceder una licencia sobre su uso. El Sistema de Madrid facilita el registro y la gestión de las marcas en varios países ([véase el cuadro que se presenta a continuación del apartado N.º 32](#)). No obstante, República Dominicana no forma parte de dicho sistema.

32. ¿Cómo y cuándo puede registrar la marca de su empresa en el extranjero?

Puede registrar la marca de su empresa en el extranjero en cualquier momento, pero tenga presente que, por lo general, existe un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en la que se solicita protección en el primer país para reivindicar el derecho de prioridad al solicitar protección para la marca en otros países. Dicho de otro modo, si presenta la solicitud de registro dentro del plazo de seis meses y logra la protección, se considerará que esta tiene efectos desde la fecha en que se presentó la solicitud de protección en el primer país. Por lo tanto, se recomienda que presente las solicitudes de protección en el extranjero antes de que termine ese plazo si desea evitar que un competidor le “robe” su marca en esos países. A diferencia de lo que ocurre con las patentes y los derechos sobre diseños, en cuyo caso el incumplimiento de la fecha de prioridad podría tener consecuencias irreparables para las solicitudes posteriores, en el ámbito de las marcas el incumplimiento del plazo de seis meses conlleva que el registro solicitado en otro país solo comience a tener efectos a partir de su propia fecha de presentación y no a partir de la fecha de presentación de la solicitud original.

Las tres maneras principales de registrar una marca en otros países son las siguientes:

La vía nacional. Podrá solicitar el registro en las oficinas de marcas de cada uno de los países donde desee obtener protección por medio de la presentación de la solicitud correspondiente en el idioma que se exija y el pago de las tasas estipuladas.

Como ya se ha indicado, algunos países podrán exigir que, para tal fin, utilice los servicios de un agente de marcas radicado en el país en cuestión ([véase el apartado N.º 22](#)). Tenga en cuenta que algunos países no cuentan con un sistema nacional y, en su lugar, se sirven de un sistema regional.

La vía regional. Si desea protección en países que formen parte de un sistema regional de marcas, podrá solicitar un registro que surta efecto en el territorio de todos los Estados miembros mediante la presentación de una solicitud en la oficina regional competente. Las oficinas de marcas regionales son las siguientes:

- » la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (www.aripo.org);
- » la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) para la protección en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo (www.boip.int);
- » la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para las marcas comunitarias en los Estados miembros de la Unión Europea (www.euipo.europa.eu/es);
- » la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) para la protección en los países africanos de habla francesa (www.oapi.int); y
- » el Consejo Supremo del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, que aprobó la Ley de Marcas (Reglamento) del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, por la que se establecerá próximamente un sistema regional de marcas para los seis Estados árabes del Golfo.

La vía internacional. Si su país forma parte del Sistema de Madrid y usted cuenta con un registro regional o nacional de marca, o ha presentado una solicitud, podrá servirse del Sistema de Madrid para registrar esa marca en cualquiera de los más de 90 miembros del Sistema de Madrid.

República Dominicana no es miembro de este sistema por lo cual no es posible registrar una marca simultáneamente en los países miembros.

A continuación se detalla el sistema de Madrid de forma ilustrativa sin embargo, cabe aclarar que no se aplica en República Dominicana.

Características principales del Sistema de Madrid

- » Para presentar una solicitud con arreglo al Sistema de Madrid, debe tener un vínculo con este, es decir, debe ser nacional de uno de los miembros de la Unión de Madrid (<https://www.wipo.int/es/web/madrid-system/members/index>) o tener su domicilio o un establecimiento industrial o comercial en el territorio de uno de ellos.
- » En primer lugar, debe registrar su marca (o solicitar su registro) en la oficina del país con el que tiene el vínculo, que se denomina oficina de origen. A continuación, puede pedir a su oficina de origen que envíe a la OMPI su solicitud de registro internacional para que efectúe un examen de los requisitos formales. En la solicitud internacional deben designarse los países en los que se desea proteger la marca.

- » La oficina de cada Parte Contratante designada efectuará un examen sustantivo del registro internacional de la misma manera que examinaría una solicitud presentada directamente. Si se concede la protección, la marca quedará protegida como si hubiera sido registrada por la oficina de ese país. Por lo tanto, un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales.
- » A pesar de tratarse de un solo registro, es posible que se deniegue la protección en algunos países o que la protección se limite a algunos países. A diferencia de lo anterior, cuando se trata de un derecho regional unitario, por ejemplo, el de la marca de la Unión Europea, este no puede ser objeto de denegación, limitación o transferencia con efectos solamente en una parte del territorio, y puede hacerse valer jurídicamente mediante un único procedimiento que abarca las infracciones ocurridas en cualquier parte de ese territorio (consulte el sitio web euipo.europa.eu/ohimportal/es).
- » El registro internacional queda en situación de dependencia respecto de la marca de base (es decir, la marca registrada o cuyo registro se ha solicitado ante la oficina de origen) durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de registro. Si la marca de base deja de surtir efectos dentro de ese período de cinco años, se cancelará el registro internacional. Sin embargo, es posible que pueda, con un costo adicional, transformar su registro internacional en varias solicitudes nacionales o regionales en cualquiera de las Partes Contratantes designadas, en un plazo de tres meses contado a partir de la cancelación de la marca de base.

Ventajas del Sistema de Madrid

El Sistema de Madrid, administrado por la OMPI, es un sistema fácil de utilizar que proporciona a los propietarios de las empresas un medio sencillo para proteger y gestionar sus marcas en el extranjero de manera eficiente en relación con los costos. Las ventajas que ofrece son las siguientes:

- » Basta con presentar una única solicitud internacional.
- » Se presenta en un solo idioma (español, francés o inglés).
- » Se pagan las tasas en una única moneda (francos suizos).
- » El resultado es un único registro internacional.
- » Una vez efectuado el registro, es posible añadir otros países a la cartera de marcas en cualquier momento.
- » La flexibilidad del sistema permite, si lo desea, realizar una cesión del registro únicamente en lo que respecta a algunos de los países designados o a algunos de los bienes o servicios, o limitar la lista de los bienes y servicios a determinados países designados.
- » Las modificaciones posteriores de cualquier tipo pueden tramitarse mediante un único procedimiento con etapas muy sencillas.
- » La renovación es menos costosa y más fácil de administrar.
- » Las oficinas deben conceder la protección dentro de un plazo estricto (12 o 18 meses desde la fecha de registro internacional).
- » No es necesario nombrar a un abogado local desde el principio del procedimiento (solo es necesario nombrar un asesor extranjero si se deniega la solicitud).

De ese modo, el Sistema de Madrid reduce los requisitos administrativos y los costos que entrañan el registro y el mantenimiento de una marca en varios países.

Puede obtenerse más información sobre el funcionamiento del Sistema de Madrid (quién puede presentar una solicitud y dónde presentarla, una lista de sus miembros, formularios, información general sobre la presentación de solicitudes, los textos jurídicos, los servicios en Internet, etc.) en la dirección <https://www.wipo.int/madrid/es/index.html>. En el sitio web de la OMPI se recogen comentarios de usuarios procedentes de países en desarrollo.

33. ¿En qué consiste la transcripción de una marca y qué dificultades plantea?

Los consumidores suelen esperar que los productos lleven marcas escritas en el idioma y el alfabeto de su país. Por ello, las empresas se enfrentan a problemas complejos de traducción o transcripción en algunos de los principales mercados de consumo.

La traducción consiste sencillamente en hallar en otro idioma el equivalente dotado de significado de las palabras enunciadas en un idioma. La transcripción, en cambio, supone fundamentalmente transformar las palabras de un idioma en palabras de otro idioma por medio de una adaptación sonora que se aproxime a la pronunciación original.

En República Dominicana la ONAPI exige, además, la transliteración de los signos, es decir, la reproducción en la lengua castellana la escritura original del nombre, en vez de su sonido. Así, si una marca que se pretende registrar contiene palabras que no son del idioma castellano, o que no están escritas en caracteres latinos, se exigirá a su propietario que facilite a la ONAPI la transliteración de cada una de las palabras o caracteres, y de las palabras y caracteres en su conjunto, a un idioma español. Así sucede en el caso del alfabeto hebreo, chino o mandarín.

Si el signo solicitado en idioma extranjero es distintivo, la ONAPI examinará si su traducción al idioma español no vulnera los derechos de un tercero anteriormente registrado.

Es muy importante saber que una marca transcrita no se considera automáticamente registrada una vez que la marca original ha sido debidamente registrada, por lo que se requiere un registro aparte. Por tanto, se recomienda registrar también la marca, por separado, en el idioma del país.

La transcripción de caracteres puede presentar una mayor o menor complejidad según cuáles sean los requisitos del país, y cada país tiene sus peculiaridades propias. En República Dominicana solo se requiere presentar la transliteración del signo al idioma español. Consulte siempre a un agente de marcas, ya que puede ser un asunto muy complejo del que sea necesario que se ocupe un experto.

Elegir una marca en el extranjero

Elegir la marca adecuada para un mercado extranjero es, con frecuencia, una tarea compleja. Los consejos que se enumeran a continuación pueden serle de ayuda:

- » Elija una marca en un idioma del país y registre todas sus variantes. Consulte a un especialista en idiomas y asegúrese de escoger una marca fuerte que suene bien a los oídos de los consumidores del país.

- » Compruebe cuidadosamente que no se infringen los derechos de marca de terceros. Con esa finalidad se hará una búsqueda de marcas extranjeras que por su apariencia y pronunciación se asemejen a su propia marca, o que posean el mismo sentido. También habrá que buscar si existen nombres de dominio que se hayan registrado con anterioridad.
- » Presente una solicitud amplia. Presente una solicitud para todas las clases adecuadas y pertinentes y no solo para las de los productos que utiliza, sino también de productos que podría utilizar en un futuro próximo. Un asesor de marcas del país podrá ayudarle a asegurarse de que el registro sea correcto y completo.
- » Familiarícese con el sistema de marcas del país. No dé por supuesto que las leyes extranjeras son iguales a las de su país. Conozca bien los escollos de la legislación extranjera y contrate a abogados
- » de confianza. ¿En el país de que se trata se aplica el sistema del primer solicitante del registro de la marca o el sistema del primer usuario de la marca? ¿Efectúa la Oficina Nacional de Marcas un examen por motivos absolutos o relativos? ¿Cómo es el sistema de oposición? ¿Cuánto tiempo se requiere para efectuar el registro de una marca? ¿Es necesario contar con una autorización para ceder la marca o conceder una licencia de uso de marca? Estas son solo algunas de las preguntas más importantes que debe plantearse.

Lista recapitulativa de comprobación

- » Derechos territoriales. No olvide que las marcas son derechos territoriales a menos que se considere que una marca es notoriamente conocida.
- » Plazo de prioridad. Utilice el plazo de prioridad de seis meses para solicitar la protección en el extranjero.
- » Dónde presentar la solicitud. Analice dónde le convendrá solicitar protección y tenga en cuenta los costos de la protección en los distintos países.
- » Cómo presentar una solicitud. Estudie la posibilidad de utilizar el Sistema de Madrid, en caso de que aplique, para facilitar la tramitación de la solicitud, puesto que ello permite reducir los trámites y gastos administrativos necesarios para registrar y mantener marcas en varios países.

**el
secreto
esta en
la marca**

6.

El uso de las marcas

34. ¿Qué se entiende por “uso” de una marca? ¿Qué importancia reviste para el titular de un registro de marca?

Las referencias jurídicas al “uso” de una marca son muy numerosas y la definición de ese “uso” varía de un país a otro. Debería consultar a un abogado experto en marcas a fin de contar con unas directrices adecuadas.

En República Dominicana, 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.

También constituirá uso de la marca su empleo con relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con relación a servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Conforme a la legislación nacional, dentro de los actos que constituyen uso de marca en el comercio, se encuentran introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con la marca; importar, exportar, almacenar o transportar productos con la marca; y usar la marca en publicidad, publicaciones, documentos, comunicaciones comerciales escritas u orales.

El titular de una marca registrada puede impedir el uso no autorizado de la marca por terceros respecto de productos idénticos o similares ([véase el apartado N.º 15](#)).

El uso de la marca debe ser real y efectivo, y no simulado, por lo que el producto o servicio que identifica la marca debe encontrarse disponible en el comercio local, es decir, que el consumidor o usuario pueda tener acceso a adquirir el referido producto o servicio en cualquier parte del territorio nacional.

Si bien el registro de la marca no sería cancelado de forma automática por ausencia de uso en el comercio, a solicitud de cualquier tercero la ONAPI puede cancelar el registro de la marca si su titular no logra demostrar uso ininterrumpido de tres años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación o si no demuestra motivos justificados de no uso de la marca. No obstante, la marca no podrá ser cancelada por este motivo dentro de los primeros tres años de la concesión de su registro.

Si se decide utilizar la marca en una forma distinta a como se encuentra registrada, su protección no se verá afectada en cuanto al uso y registro, siempre y cuando dicha diferencia no altere el carácter distintivo de la marca. La marca, de igual forma, debe utilizarse en vinculación con los productos y servicios en que fue registrada.

El uso de la marca debe ser efectuado por su propietario o por terceros con el consentimiento del propietario.

Una marca descriptiva, de uso común o genérica, o un simple color aisladamente considerado, puede adquirir carácter distintivo como consecuencia de su uso constante y ha adquirido suficiente carácter distintivo en calidad de marca con relación a los productos o servicios que identifica ([véase el cuadro sobre el significado secundario que se presenta a continuación del apartado N.º 17](#)). En cambio, una marca con carácter distintivo puede perder ese carácter por su uso generalizado ([véanse los apartados N.º 9 y 37 acerca de los signos genéricos](#)).

Por lo general, se cumplen con el requisito de uso de la marca si los productos o servicios se encuentran disponibles en el mercado nacional bajo esa marca, y ese uso es constante e ininterrumpido, según la realidad de mercado del producto o servicio que se trate.

Además, asegúrese de tener documentado todo el uso que realiza de su marca, incluyendo evidencias en las que se identifique la marca, el producto o servicio asociado a la marca, fecha y lugar de la adquisición del producto o servicio, entre otros aspectos que demuestren el uso efectivo de la marca o su disponibilidad en el mercado local.

Hay uso de marca cuando se usa el signo al ofrecer o exponer los productos a la venta, se ponen en el mercado o se almacenan con esa finalidad; cuando se aplica el signo a los productos o su embalaje; cuando se importa o exporta productos con ese signo; cuando se utiliza el signo en una factura, un catálogo, una carta de empresa, documentos comerciales, una lista de precios u otro documento comercial; o cuando se utiliza el signo en publicidad.

Lo más importante es que el producto o servicio bajo la marca se encuentre disponible en el comercio local.

35. ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?

En República Dominicana es posible registrar la marca, aún si no ha habido uso de ella, puesto que el uso anterior no es obligatorio para adquirir el registro.

Se puede solicitar el registro antes de haber usado la marca, pero algunos países no la registran oficialmente hasta que no se hayan presentado pruebas de su uso. En los países donde se aplica ese requisito, el concepto de uso es muy importante, puesto que “el uso de una marca en el comercio” eleva el rango de esa marca por encima del de las marcas de terceros. En estos países, el uso es un requisito para efectuar al registro o para la presentación de una oposición o una demanda judicial por infracción.

Lo más importante que debe recordarse es que, en cualquier situación, lo principal es comprobar qué se dispone en la legislación del país y registrar la marca lo antes posible.

También debe tenerse en cuenta que, en la mayoría de los países, si no se usa la marca durante un determinado período (que suele oscilar entre tres y cinco años) tras el registro, podrá ser eliminada del registro de marcas por considerar que ha sido abandonada. Esto conlleva que el titular del registro de marca podría perder sus derechos respecto de esa marca.

¿TM o ®?

El uso de ®, TM, SM o símbolos equivalentes junto a una marca no es obligatorio en República Dominicana y no aporta una protección jurídica adicional. Sin embargo, puede servir para informar de que un determinado signo es una marca y advertir así a los posibles infractores y falsificadores. El símbolo ® (“registrada”) solamente puede utilizarse una vez que la marca ha sido registrada, mientras que TM (“marca de productos”, en inglés) suele utilizarse para marcas que no han sido registradas. SM (“marca de servicios”, en inglés) se emplea de manera parecida a TM (para marcas que no han sido registradas), pero respecto de servicios en lugar de productos.

Es posible que se considere que la utilización del símbolo ® con relación a marcas que no se han registrado constituye una práctica empresarial desleal o comercialización engañosa. Asegúrese de que no usa el símbolo ®, por ejemplo, cuando exporta productos a países donde no ha registrado la marca. En cualquier caso, consulte a su agente especialista según cada jurisdicción sobre las condiciones de uso de estos símbolos.

36. ¿Puede su empresa usar la misma marca para distintos productos?

Cuando ponga en el mercado nuevos productos o variantes nuevas de su producto, tendrá que decidir de qué manera distinguirá esos productos o variantes de su producto original y de qué imagen de marca los dotará en el mercado. Existen varias posibilidades y cada una comporta unos beneficios y unos costos y riesgos. Podrá:

- » Usar la misma marca. Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirá que el nuevo producto se beneficie de la imagen y reputación de la marca. No olvide que tal vez tenga que presentar una solicitud nueva a fin de registrar la marca para ese nuevo uso ([véase el apartado N.º 28](#)).
- » Crear una marca nueva. Utilizar una marca nueva, que sea más específica y adecuada para el nuevo producto, permitirá a su empresa dirigir ese producto a un grupo específico de consumidores (por ejemplo, niños, adolescentes, etc.) o crear una imagen determinada para la nueva línea de productos.
- » Utilizar una marca adicional junto con la primera marca. Muchas empresas optan por usar una marca nueva junto con una marca preexistente (por ejemplo, Nutella® se suele utilizar con Ferrero®).
- » Servirse de un diseño industrial nuevo del producto o de su embalaje ([véase el apartado N.º 13](#)).
- » Usar un material gráfico distinto en la etiqueta del producto o en su embalaje a fin de que los consumidores noten que se trata de un producto o una variante del producto nuevos; esto supondría servirse de un derecho de autor o un diseño industrial, o de ambos ([véase el apartado N.º 13](#)).



La marca La Cafecleta® y el diseño industrial TRICICLO son registros propiedad de Rodolfo Dietsch Castillo, Maria Laura De La Altagracia Dietsch Castillo.

Las distintas empresas adoptan planteamientos diferentes en función de sus estrategias de desarrollo de la imagen de marca. Sea cual sea la que elija, asegúrese de que su marca esté registrada para todas las clases de productos o servicios para los que se usa o se usará.

37. ¿Cómo debe utilizar su marca?

No basta con obtener protección por medio del registro de la marca. La protección puede verse afectada o encontrarse vulnerable si no utiliza debidamente su marca. Una marca puede convertirse en genérica si se utiliza de manera tan generalizada que pasa a ser un nombre común con el que se designa el producto o servicio de que se trate. Cuando así suceda, la marca no podrá ser registrada y podrá declararse la nulidad de un registro anterior de esa marca. Algunas marcas conservan la protección por marca en determinados países a pesar de haber sido declaradas genéricas en otros ([véase el apartado N.º 9 sobre signos genéricos](#)).

Ejemplo:

El término “Trampoline” ha pasado a ser genérico en los Estados Unidos de América, de modo que otras empresas también pueden utilizarlo para designar un aparato de salto atlético.

El uso correcto e incorrecto de las marcas

Las orientaciones siguientes pueden ser de ayuda para impedir que su marca se convierta en una marca genérica:

- » Utilice el símbolo ® para indicar que se trata de una marca registrada.
- » Diferencie la marca del texto que la acompaña por medio de letras mayúsculas, en negrita o en cursiva, o enmarcándolas entre comillas.
- » Use la marca siempre de la misma forma. Si su marca está registrada con una ortografía, un diseño, un color o una tipografía determinados, asegúrese de que se utiliza conforme se registró. No altere la marca mediante guiones, combinándola o abreviándola (por ejemplo, “plumas Montblanc®” no debería aparecer como “Mont Blanc”).

- » La marca no debe utilizarse como sustantivo. La marca se usará exclusivamente como adjetivo (por ejemplo, debe decirse “bloques de construcción LEGO®”, no “los Lego”).
- » La marca no debe utilizarse como verbo (por ejemplo, debe decirse “retocado con el programa informático Adobe® Photoshop®” y no “photoshopeado”).
- » La marca no debe utilizarse en plural (por ejemplo, debe decirse “caramelos Tic Tac®” y no “tic tacs”).
- » Establezca directrices y prácticas óptimas claras y convincentes respecto de la marca. Enseñe la manera correcta de utilizar su marca al personal, los proveedores, los distribuidores y los consumidores. Vele por que todos los interesados, sin excepción, sigan las normas y directrices.

Con ello puede que logre impedir que su marca se convierta en genérica, pero también es posible que no lo consiga. En realidad, desde un punto de vista jurídico, es más importante que intente de manera visible impedir que su marca pase a ser genérica (por ejemplo, mediante el envío de mensajes de correo electrónico o notas a los autores que emplean su marca erróneamente) que el hecho de que logre ese objetivo

38. ¿Puede utilizar la marca de un competidor en su publicidad?

Utilizar la marca de un competidor en su publicidad a menudo es una actividad peligrosa. La ley varía de un país a otro y, si considera que es necesario usar la marca de un competidor en su publicidad, es aconsejable que consulte primero a un abogado del país especialista para no incurrir en prácticas violatorias a la ley y derechos de su competidor.

Usos honestos: En República Dominicana, el propietario de una marca registrada no puede impedir que un tercero use en el comercio con relación a productos o servicios: a) su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles; b) indicaciones o informaciones sobre las características (tales como cantidad, calidad, origen geográfico o precio) de los productos o servicios que produce o comercializa; y c) indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, uso, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios.

De igual forma, no se puede impedir al tercero que use la marca con los productos que fueron marcados legítimamente por su titular o persona autorizada.

Estas limitaciones al uso de marcas propiedad de terceros, conocidas como usos honestos, son permitidas siempre que tal uso se haga de buena fe, sin modificación, alteración o deterioro de la marca y el producto o servicio que identifica, si no es susceptible de causar un riesgo de confusión, y no constituye un acto de competencia desleal.

Con lo anterior se entiende que terceros pueden vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con la marca, así como importar, exportar, almacenar o transportar productos con la marca o usarlo en publicidad, siempre y cuando los productos de la marca fueron legítimamente marcados por su propietario y sin haber sufrido ninguna alteración o deterioro.

En caso de recurrir a publicidad comparativa, hágalo de manera honesta y adecuada, ya que la finalidad fundamental de su publicidad debería ser informar al consumidor y no desprestigiar ni

atacar injustamente a sus competidores. La publicidad comparativa no puede ser engañosa, no puede referirse a productos o servicios que no tengan la misma finalidad, no puede carecer de objetividad y debe hacerse en cuanto a características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los productos y servicios objeto de comparación, no puede causar confusión entre el anunciante y un competidor, no puede desacreditar o denigrar los signos distintivos del competidor, como tampoco puede obtener indebidamente una ventaja de la reputación de la marca del competidor*. Toda comparación debe efectuarse en base a informaciones pertinentes, verificables y evidenciables. La comparación no puede referirse a extremos que no sean objetivamente comprobables o que siéndolo contengan afirmaciones o informaciones falsas o inexactas¹¹².

Toda actuación en el comercio y uso de marca ajena debe efectuarse dentro de los escenarios en los que sea permitido, de forma honesta y adecuada, con informaciones que sean exactas y comprobables, sin desprestigiar ni atacar injustamente a sus competidores ni la reputación de su marca, o incurriendo en un aprovechamiento injusto.

39. ¿Qué es un nombre de dominio y qué relación guarda con las marcas?

El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio plantea un problema importante. Los nombres de dominio son direcciones de Internet fáciles de utilizar que sirven para encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “wipo.int” se usa para acceder al sitio web de la OMPI en la dirección www.wipo.int.

Por lo general, los nombres de dominio están disponibles para su registro conforme al orden de presentación de la solicitud. En este sentido, las legislaciones o los tribunales nacionales pueden considerar que el uso o, en algunas circunstancias, incluso el mero registro de la marca de otra empresa como nombre de dominio constituyen una infracción con arreglo a los principios del Derecho de marca. El registro y uso abusivos de un nombre de dominio realizados de mala fe se conoce popularmente como ciberocupación. Si se determina que su empresa ha llevado a cabo actos de ciberocupación, usted estará obligado no solo a transferir o cancelar el nombre de dominio, sino también a pagar una indemnización por daños y perjuicios. Por consiguiente, es importante que el nombre de dominio que se propone utilizar no sea ni la marca ni el elemento principal de una marca de otra empresa.

Por otra parte, si la marca de una empresa está siendo usada como nombre de dominio o es objeto de “ciberocupación” por un tercero, la empresa afectada podrá tomar medidas para poner fin al abuso de su marca. Una posibilidad es recurrir al conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece en Internet para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, remitiéndose a la dirección www.wipo.int/amc/es/index.html.

Este servicio en Internet incluye modelos de alegaciones, así como una sinopsis de la doctrina y un índice jurídico de los miles de asuntos de la OMPI relativos a nombres de dominio que

¹¹ Resolución No. 016.2014 que Regula la Publicidad Engañosa en la República Dominicana, emitida por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor.

¹² Ley No. 42-08 sobre Defensa de la Competencia

ya han sido resueltos. Ofrece a los propietarios de marcas de todo el mundo una solución al margen de los tribunales y eficaz desde el punto de vista del tiempo y el costo. Para obtener más información sobre el titular del registro de un nombre de dominio, puede servirse de alguna de las numerosas herramientas gratuitas de búsqueda de nombres de dominio que están disponibles en Internet, como whois.icann.org/es o www.internic.net.

Para la República Dominicana, las búsquedas y registro de los nombres de dominio “.do” se realizan a través del portal nic.do.

Consejos sobre nombres de dominio

- » Compruebe que el nombre de dominio que elija no esté en conflicto con la marca de un tercero. Efectúe una búsqueda de marcas ([véase el apartado N.º 19](#)) para determinar si un competidor está usando el nombre escogido como marca de productos o servicios similares o si se trata de una marca notoriamente conocida.
- » Considere la posibilidad de registrar su marca o marcas como nombre de dominio. Los clientes encontrarán su sitio web fácilmente si utiliza un nombre de dominio que sea igual o similar a su nombre comercial o al nombre de su marca. Por consiguiente, intente registrar su marca o marcas como nombre de dominio antes de que lo hagan otros. Además, cuando escoja una marca nueva para sus productos, compruebe que el nombre de dominio correspondiente se encuentra disponible.
- » Registre su nombre de dominio como marca. El registro de un nombre de dominio no confiere automáticamente derechos de marca. Así, si adquiere el nombre de dominio “[sunny.com](#)”, no podrá impedir que otros utilicen “sunny” para la venta de productos (por Internet o por otros conductos); esto simplemente le permite usar esa dirección específica de Internet. Debería pensar en la posibilidad de registrar su nombre de dominio (en el ejemplo, “sunny”) como marca (con o sin la extensión del dominio de nivel superior “.com”). Contar con un registro de marca a) hará que aumente su capacidad para hacer valer sus derechos frente a todo aquel que intente utilizar el mismo nombre para comercializar productos similares y b) podrá impedir que otros registren el mismo nombre como marca para productos o servicios similares. En la mayoría de los países podrá registrar su nombre de dominio como marca, siempre que esta posea carácter distintivo (es decir, que no sea genérica) y se utilice para comercializar productos.
- » ¿Cómo puede registrar su nombre de dominio? El registro de los nombres de dominio es relativamente sencillo, rápido y barato. La forma más sencilla es registrarlo por medio de uno de los registradores de nombres de dominio autorizados que figuran en www.icann.org/es o www.internic.net. La tasa suele oscilar entre los 10 y los 35 dólares de los Estados Unidos de América y el registro es efectivo en cuestión de minutos.

40. ¿Qué debería tenerse en cuenta al utilizar marcas en Internet?

El uso de las marcas en Internet plantea diversos problemas jurídicos polémicos para los que no parece haber una solución uniforme.

- » Uno de los problemas reside en el hecho de que los derechos de marca son de naturaleza territorial (es decir, la marca solo está protegida en el país o región donde se haya registrado o se utiliza), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas a la hora de solucionar controversias entre empresas que son titulares legítimos de marcas idénticas o tan similares que inducen a confusión referidas a productos idénticos o similares en países diferentes. Como la legislación en este ámbito todavía está en proceso de elaboración, la manera en que los tribunales abordan esta cuestión varía considerablemente de un país a otro.
- » La publicidad a partir de palabras clave es una modalidad de publicidad en Internet que se sirve de palabras clave que activan la aparición de anuncios en una columna separada de los resultados de la búsqueda. Los propietarios de algunos motores de búsqueda venden palabras clave a las empresas. Cuando un usuario de Internet introduce esas palabras clave en el motor de búsqueda, aparecen anuncios junto con la lista de los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, una empresa de bicicletas puede comprar la palabra “bicicleta de montaña” a un motor de búsqueda, y en consecuencia cada vez que un usuario introduce la palabra “bicicleta de montaña” en el motor de búsqueda, aparecerá una pancarta publicitaria de la empresa. Además, al pulsar sobre la pancarta, esta dirige al sitio web de la empresa de bicicletas. Sin embargo, el problema se plantea cuando un motor de búsqueda vende la marca de un competidor como palabra clave que activa la publicidad. Supongamos, por ejemplo, que la empresa de bicicletas mencionada anteriormente ha comprado la palabra “Cannondale®”, la marca de una empresa competidora. Cada vez que se introdujera la palabra clave “Cannondale®”, aparecería una pancarta de la empresa competidora de bicicletas al principio de la lista de resultados. En algunos países, este tipo de publicidad activada por palabras clave puede tener como consecuencia que se atribuya responsabilidad jurídica tanto al operador del motor de búsqueda como a la empresa anunciante por infracción del derecho de marca, publicidad engañosa y competencia desleal.
- » Los hiperenlaces a otros sitios web brindan un servicio útil a sus clientes, pero en muchos países no existe una legislación precisa acerca de cuándo y cómo pueden utilizarse. En la mayoría de los casos, los enlaces están dentro de la legalidad y no es necesario disponer de la autorización del otro sitio para incluir un enlace en la página web. Sin embargo, algunos tipos de enlaces pueden acarrear responsabilidad jurídica, por lo que es aconsejable evitar utilizarlos u obtener permiso para incluirlos. Pueden plantear problemas:
 - » los enlaces que llevan a sitios web con contenido ilegal;
 - » los enlaces que incluyen el logotipo de una empresa;
 - » los enlaces profundos (enlaces que sortean la página de inicio de un sitio web y conectan directamente con una página concreta de ese sitio) si constituyen una manera de eludir los mecanismos de suscripción o de pago o si están expresamente prohibidos por el propio sitio web; y
 - » la creación de marcos (se muestra el contenido del sitio web de un tercero en un marco contenido en otro sitio web) o la réplica de sitios (se incorpora en un sitio web un archivo gráfico de otro sitio web).

Lista recapitulativa de comprobación

- » ¿Utiliza su marca de manera coherente? Compruebe con regularidad que utiliza su marca de forma adecuada en relación con los productos y servicios apropiados.
- » ¿Utiliza los símbolos ®, TM y SM correctamente? Asegúrese de que comprende las diferencias entre ellos. Si decide no registrar su marca, o si exporta productos a un país en que su marca no está registrada, tenga cuidado de no utilizar el símbolo ®, puesto que puede considerarse una práctica empresarial desleal o publicidad engañosa.
- » ¿Comprenden sus empleados el uso de las marcas? Enseñe a sus empleados cuál es la manera en que deben utilizar las marcas de su empresa a fin de garantizar la coherencia.
- » Las marcas de los competidores. Consulte a un abogado del país especializado en marcas antes de utilizar la marca de un competidor.
- » Más información. Véase el punto 4 del módulo 02 de IP PANORAMA™.

**el
secreto
esta en
la marca**

7

**La
comercialización
de las marcas**

41. ¿Puede conceder licencias sobre su marca a otras empresas?

Se pueden conceder licencias sobre las marcas a otras empresas. Al hacerlo, el titular del registro de marca continúa siendo el propietario de la marca objeto de la licencia y únicamente consiente en que otra u otras empresas utilicen la marca. Esto suele hacerse mediante el pago de regalías y requiere el consentimiento del titular del registro de marca, lo cual normalmente se especifica en un acuerdo de licencia consignado por escrito. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el licenciante puede ejercer cierto control sobre el licenciataria (usuario autorizado) con el objetivo de garantizar que se mantenga un cierto grado de calidad. En algunos países, ese control de calidad es importante para conservar derechos jurídicamente exigibles sobre la marca.

En la práctica, se conceden licencias sobre marcas en el marco de acuerdos de licencia más amplios, como los acuerdos de franquicia o los acuerdos que incluyen la concesión de licencias respecto de otros derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, los conocimientos especializados y cierta asistencia técnica para la elaboración de un producto determinado.



El logotipo de ABATTE PELUQUERÍA® es una marca registrada propiedad de Felipe Abate Díaz. ABATTE COMERCIAL SRL es una compañía dominicana de venta de productos de belleza y cosméticos, y por igual, ofrece servicios de belleza, peluquería y salón. Sus productos y servicios los identifican bajo las marcas ABATTE®, ABATTE PELUQUERÍA®, entre otros. Su fundador, Felipe Abate Díaz, inició con una primera sucursal de su negocio en el año 1998 y desde entonces han continuado con la expansión de sus centros de belleza por todo el territorio nacional*. Para continuar con su expansión, también otorgan a franquiciados licencias para uso de su marca ABATTE en productos y servicios de belleza. Bajo dicha licencia de uso, el franquiciado tiene derecho a usar el nombre comercial, las marcas de fábrica y las marcas de servicios, los conocimientos especializados y otros derechos de propiedad intelectual que posee el franquiciador a cambio del pago de una suma acordada. La empresa cuenta con sus marcas debidamente registradas en el país, así como sucursales en Florida, Estados Unidos de América¹³.

Una modalidad especialmente lucrativa de concesión de licencias sobre marcas es la explotación de productos derivados, conocido como merchandising en inglés. Se trata de una forma de comercialización en la que se coloca en un producto un elemento protegido por un derecho de propiedad intelectual (normalmente una marca, un diseño industrial o un derecho de autor) con la finalidad de aumentar su atractivo. Se reproducen logotipos universitarios, personajes de dibujos animados, actores, estrellas de la música pop, deportistas famosos, cuadros célebres, estatuas y muchas otras imágenes en muy diversos productos, desde camisetas, juguetes y material de papelería hasta tazas de café y carteles.

¹³ Fuente: <http://www.grupoabatte.com/>

En esta modalidad de comercialización se requiere un permiso previo para usar los distintos derechos en relación con la mercancía comercializada. Se debe proceder con sumo cuidado al usar imágenes de personas famosas en campañas de explotación de productos derivados, ya que esas imágenes pueden estar protegidas por el derecho a la intimidad y por derechos publicitarios.

La concesión de licencias sobre marcas para la explotación de productos derivados puede ser una fuente adicional de ingresos:

- » Concesión de licencias. Para las empresas que son propietarias de marcas conocidas (como los equipos deportivos, las universidades o los personajes o elementos de animación), conceder licencias sobre sus marcas a posibles comercializadores puede reportarles tasas de licencia y regalías cuantiosas. La concesión de licencias también permite que una empresa obtenga ingresos de nuevos mercados para sus productos de una manera relativamente segura y eficaz en función de los costos.
- » Obtención de licencias. Una empresa que fabrica productos de bajo precio manufacturados en masa, como tazas de café, caramelos o camisetas, puede aumentar el atractivo de sus productos mediante la utilización en ellos de un logotipo o una marca famosos.

42. ¿Qué tasa o regalía debería esperar percibir por su marca?

En los acuerdos de licencia, el titular del derecho suele ser remunerado mediante un pago único y/o regalías periódicas, cuya cuantía puede calcularse con arreglo al volumen de ventas del producto objeto de la licencia (regalía por unidad) o a las ventas netas (regalía basada en las ventas netas). En muchos casos, la remuneración por una licencia de marca es una combinación de un pago único y regalías. En ocasiones, las regalías pueden sustituirse por una participación en el capital de la empresa del licenciatario.

Si bien existen normas de sector relativas a la cuantía de las regalías en cada sector industrial en particular cuya consulta puede resultar útil, cada acuerdo de licencia es único y la cuantía de las regalías depende de factores específicos y muy diferentes que pueden negociarse. Por lo tanto, las normas de sector pueden proporcionar una orientación útil pero basarse excesivamente en estas normas suele ser un error, puesto que cada marca tiene un valor distinto.

43. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?

Existen tres tipos de acuerdos de licencia en función del número de licenciatarios que pueden servirse de ella:

- » Licencia exclusiva: Tiene derecho a utilizar la marca un solo licenciatario, y ni siquiera el titular del registro de marca podrá utilizarla.

- » Licencia única: Tienen derecho a utilizar la marca un solo licenciatario y el titular del registro.
- » Licencia no exclusiva: Tienen derecho a utilizar la marca varios licenciatarios y el titular del registro.
- » En un mismo acuerdo de licencia puede haber disposiciones que concedan algunos derechos de manera exclusiva y otros de manera única o no exclusiva.

Barra Piantini® identifica una reconocida cadena de restaurantes de origen dominicano. Es un concepto típico en República Dominicana de venta de comida rápida, especialmente sándwiches y jugos naturales con una gran oferta de toppings y combinaciones. Operan mediante un esquema de franquicia que conlleva licenciamiento de marcas. Son distintas empresas las que operan cada sucursal en el país, y que cuentan con una licencia de uso de la marca no exclusiva.



El logotipo de BARRA PIANINI® es una marca registrada propiedad de Manuel Aurelio Poueriet Galarza.

Por otro lado, en el país la cadena de farmacias FARMACIA CAROL®, que cuenta con numerosas sucursales, es operada por una sola empresa o grupo empresarial, ostentando así una licencia de uso exclusiva de marca.



El logotipo de FARMACIA CAROL® es una marca registrada propiedad de GRUPO CAROL, S.A.S.

44. ¿Debería conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su marca?

Esta cuestión depende del producto y de la estrategia comercial de su empresa. Por ejemplo, si su estrategia comercial es susceptible de convertirse en una franquicia, lo más beneficioso será una licencia no exclusiva con muchos titulares. Si su producto necesita que una empresa realice una fuerte inversión para lograr el éxito de una empresa mixta, a un licenciatario potencial no le convendrá afrontar la competencia de otros licenciatarios, y puede que insista, con buen criterio, en obtener una licencia exclusiva.

45. ¿Qué relación guardan los acuerdos de franquicia con las marcas?¹⁴

La franquicia consiste en que una persona (franquiciador), que ha creado una forma determinada de realizar una actividad empresarial, amplía su empresa mediante la concesión a otros empresarios (franquiciados) del derecho a utilizar su modelo de negocio a cambio del pago de una tasa. Además de conceder el derecho a utilizar el modelo de negocio, el franquiciador otorgará al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual y los conocimientos especializados del franquiciador, y le proporcionará formación y apoyo. En resumen, un negocio exitoso sería reproducido y gestionado por empresarios (los franquiciados) bajo la supervisión y el control del franquiciador y con la ayuda de este. Es necesario conceder al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual relacionada con ese negocio para que este pueda gestionar el negocio eficazmente. Los derechos de propiedad intelectual que se ceden bajo licencia en un acuerdo de franquicia suelen ser marcas, diseños, derechos de autor, patentes y secretos comerciales o, dicho de otro modo, la totalidad de los derechos de propiedad intelectual.

Ejemplo:

El restaurante Pollos Victorina®, especializado en pollo frito, que cuenta particulares productos de tiras de pechuga de pollo identificados bajo la marca Pechurinas®, así como bollitos de yuca, ha tenido un éxito comercial en República Dominicana desde sus inicios en la década de 1980. Sus productos de tiras de pechuga de pollo han sido tan populares, que se ha entendido que Pechurinas® es el nombre para identificar estos productos. Ha desarrollado un sistema para preparar y vender estos productos, aplicación de recetas y métodos de preparación de las Pechurinas® y bollitos de yuca, lo que ha permitido mantener el interés en el gusto de los consumidores; el diseño de los uniformes de los empleados, de los locales comerciales, los menus, servicio a domicilio, entre otros aspectos. Dominican Food Investment, S.A., empresa propietaria de Pollos Victorina® transmite sus conocimientos y su experiencia a sus franquiciados y se reserva el derecho a supervisar y controlar su actividad. Un elemento fundamental del acuerdo de franquicia es que se autoriza a los concesionarios a utilizar las marcas Pollos Victorina® y Pechurinas® y que estos se comprometen a usarla. Aquellos terceros que vendan tiras de pechuga de pollo y no pertenezcan a la franquicia, no pueden utilizar la marca Pechurinas®.



Pollos Victorina® marca registrada propiedad de DOMINICAN FOOD INVESTMENTS, S.A.

¹⁴Para obtener más información, véase [In Good Company](#): Managing IP Issues in Franchising (En buena compañía: La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia), publicación de la OMPIN.º 1035.

46. ¿Hay alguna restricción a la venta de la marca de su empresa a otra empresa?

Cada vez existen más posibilidades de vender o ceder una marca, sea cual sea la empresa titular. Para la venta o cesión de una marca es posible que sea necesario depositar una copia del acuerdo, o parte de este, en la Oficina Nacional de Marcas.

Ante la Oficina Nacional de Marcas el traspaso de una marca tendrá validez cuando se deposite una solicitud con las generales tanto del cedente como del cesionario, los datos del registro o registros objeto de cesión, y copia del acuerdo de traspaso firmado por ambas partes, junto con el pago de la tasa correspondiente.

Ejemplo: Marca que aporta beneficios a un empresario

HELADOS BON®, marca que identifica los icónicos helados que forman parte de la tradición dominicana, inició como una pequeña empresa familiar fundada por la familia Moreno en el año 1972. Desde sus inicios se destacó por el sabor de sus productos y rompió con el esquema que existía para la época. En la década de 1980 desarrollaron un modelo de franquicias, permitiendo la participación de emprendedores locales, e impulsando las operaciones del negocio y sus productos de helados. La marca fue cada vez más afianzándose en el consumidor dominicano, arraigándose en el gusto y preferencia de los consumidores de todas las edades¹⁵.

Durante sus años de operación, desarrollaron marcas para identificar y promocionar sus productos, en adición a su marca principal HELADOS BON® registrada en el año 1976, tales como BARQUITO BON®, BONITO®, COPA BON®, HELADOS BON ¡QUE BUENOS SON!®, entre otras, las cuales eran utilizadas en los numerosos establecimientos de franquiciatarios ubicados en todo el territorio nacional.

Asimismo, HELADOS BON® ejecutó proyectos de impacto para el desarrollo social y ambiental del país, agregando valor a la marca, así como exitosas campañas de promoción de sus productos y alianzas estratégicas, como es el caso de la alianza con la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y sus equipos, para vender helados en envases en forma de gorros de béisbol con los colores de los equipos de pelota de la Liga. También introdujeron al país en 1994 los productos de yogur helado bajo una marca de origen canadiense.

Ya en el año 2011, con un modelo de negocios y marcas establecidas, el conglomerado corporativo de origen colombiano Grupo Nutresa, dedicado a la producción y comercialización de alimentos y propietario de numerosas marcas en este sector, adquirió el 81% de las acciones de la empresa dominicana propietaria de HELADOS BON¹⁶.

Entre otros aspectos, la fidelidad, reputación y valores que comunica la marca HELADOS BON, la preferencia y cariño por el público dominicano, así como su cartera de registros marcarios y el modelo de negocios ya incorporado, atrajo la atención para la ejecución de una transacción de gran importancia como esta.

Su crecimiento ha continuado, con la comercialización de sus productos hacia Estados Unidos, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Saint Kitts, Antigua, Guyana, Aruba y Turcos y Caicos, en este último tienen una franquicia operando.

¹⁵ Fuente: <https://heladosbon.com/empresa/>

¹⁶ Idem

La adecuada protección y gestión desde sus inicios de los derechos de propiedad intelectual de esta empresa colaboró a que extranjeros invirtieran en la empresa y su marca, lo que evidencia los importantes beneficios que ofrece la propiedad intelectual y protección marcaria.

Una marca simboliza las inversiones realizadas por una empresa para poder elaborar y comercializar un producto de calidad, es una muestra de fidelidad de los consumidores y de la reputación y posicionamiento en el mercado. Aún con la adquisición por extranjeros de la mayor parte de la participación accionaria de la empresa, HELADOS BON® permaneció con su marca invariable, gracias al valor que tiene por sí sola.



Puede obtenerse información de estudios de caso sobre propiedad intelectual en IP Advantage, la base de datos de la OMPI, que puede consultarse en la dirección www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp.

47. ¿Pueden otras empresas revender los productos de marca de su empresa sin autorización?

Las importaciones paralelas, es decir, una importación que usted pueda realizar de productos originales adquiridos en el extranjero, aunque usted no sea un distribuidor local exclusivo o autorizado por el fabricante, no están prohibidas por la ley dominicana. No obstante, esta situación no significa que usted pueda libremente realizar este tipo de acciones sin consecuencias legales.

La ley señala que los derechos sobre la marca del propietario de un producto se agotan cuando se realiza una primera venta en cualquier parte del mundo, lo que pudiese permitir que productos originales puedan ser traídos al país por cualquier tercero. Sin embargo, ese importador no oficial puede verse expuesto a restricciones aduanales de regulación sanitaria, incluyendo etiquetado, y otros aspectos que pueden comprometer su responsabilidad legal. Aún si el producto ingresa al comercio local, el importador puede ser sujeto de acciones legales por competencia desleal. Es por ello que, al elaborar su estrategia de importación o exportación, se asista de un experto legal, y determine las autorizaciones correspondientes que deba gestionar.

Si su empresa prevé adquirir productos que llevan una marca propiedad de otra empresa, debe determinar si necesita el permiso formal previo del titular del registro de marca antes de vender esos productos en el extranjero. Quizás le sorprendan la considerable complejidad de las respuestas a estas cuestiones y lo mucho que estas varían de un país a otro. De hecho, varios países han formulado las doctrinas denominadas de «agotamiento del derecho de marca» y de «la primera venta», conforme a las cuales se dirimen las situaciones en que el titular de un registro de marca puede o no actuar contra un revendedor de sus productos.

Las importaciones paralelas y la doctrina del agotamiento del derecho de marca

Una importación paralela es un producto protegido por un derecho de marca que se importa a un mercado y se vende en él sin el permiso del titular del registro de marca. Los productos son “auténticos” (no falsificados) en el sentido de que han sido fabricados por el titular del registro de marca o bajo licencia de este. No obstante, es posible que hayan sido concebidos o empaquetados para un país o mercado específicos y posteriormente se importen a un mercado distinto del previsto por el titular del registro de marca.

La importación paralela tiene lugar principalmente por dos motivos: 1) se fabrican versiones distintas de un producto para su venta en mercados diferentes; y 2) las empresas establecen distintos niveles de precios para sus productos en los diferentes mercados. Los importadores paralelos suelen adquirir productos en un país a un precio (P1) que es inferior al precio (P2) al que se venden en un segundo país, importan los productos a ese segundo país y los venden allí a un precio que generalmente se sitúa entre el primer precio (P1) y el segundo (P2).

El agotamiento de los derechos de marca se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual. El titular del registro de una marca goza del derecho de impedir a terceros que utilicen un signo protegido para productos idénticos o similares cuando dicho uso pueda generar confusión en el consumidor. Ese derecho de marca consistente en excluir a terceros del mercado está limitado por la doctrina del agotamiento de los derechos. Según esta doctrina, una vez que el titular del registro de marca vende uno de los productos a los que está asociada esa marca, en general no puede impedir que se revenda ese producto, puesto que los derechos de marca sobre ese producto se han “agotado” con la primera venta. Esa pérdida de control es esencial para el funcionamiento de cualquier economía de mercado, ya que permite el intercambio libre de productos y servicios. De no existir la doctrina del agotamiento del derecho de marca, el titular de la marca original ejercería un control perpetuo sobre la venta, la transferencia o el uso de los productos que llevan esa marca y, por lo tanto, sobre toda la vida económica del producto.

Tomemos, a modo de ejemplo, la marca notoriamente conocida de teléfonos móviles iPhone®. Aparte de Apple, ninguna empresa puede vender un teléfono móvil nuevo con la marca iPhone®. Sin embargo, un consumidor que haya adquirido un teléfono iPhone® de un distribuidor autorizado puede revenderlo a un tercero. Una vez que Apple ha vendido un determinado teléfono móvil por primera vez, no puede seguir controlando las transferencias posteriores de ese producto, puesto que sus derechos sobre la marca iPhone® en relación con ese teléfono móvil en particular se “agotaron” en el momento en que el producto se vendió al consumidor.

La doctrina está presente en todos los países, pero existen tres tipos diferentes de sistemas de agotamiento: nacional, regional e internacional. El debate sobre cuál de ellos es preferible es objeto de una gran controversia, debido a que conlleva repercusiones económicas importantes.

- » Si un país reconoce la doctrina del agotamiento nacional, el derecho del titular de la marca a controlar el movimiento de un producto o servicio se extingue en el momento en que este se coloca en el mercado en el territorio nacional. No se permiten las importaciones paralelas. Los titulares de la marca tienen la potestad de bloquear la transmisión de productos y servicios y de segregar los mercados.
- » En los sistemas de agotamiento regional, el derecho del titular de la marca se extingue en el momento en que el producto o servicio entra en el mercado de cualquiera de los países de una región determinada, como la Unión Europea. Las importaciones paralelas están permitidas, aunque solamente en relación con los productos que entraron en el mercado por primera vez dentro del territorio regional.

- » En los países donde se reconoce la doctrina del agotamiento internacional, el derecho del titular de la marca se extingue en el momento en que el producto o servicio se vende o comercializa por primera vez en cualquier parte del mundo. Se permiten las importaciones paralelas, de manera que los productos y servicios circulan libremente entre los distintos países independientemente del lugar en el mundo en el que se hayan vendido o puesto en el mercado por primera vez.

Lista recapitulativa de comprobación

- » Comercialización. Examine las diferentes opciones existentes para la comercialización de sus marcas, que pueden constituir una manera lucrativa de ampliar su negocio.
- » Concesión de licencias. La cuantía de las regalías y otras características de los acuerdos de licencia son un factor que influye en la negociación y es aconsejable pedir el asesoramiento de un experto al redactar y negociar acuerdos de licencia.
- » Acuerdos de franquicia. Las marcas, junto con los secretos comerciales, las patentes y el derecho de autor, pueden constituir una parte fundamental de un acuerdo de franquicia.
- » Recuerde el valor de su marca. En toda operación de comercialización de su marca, analice de qué manera puede mantener el control sobre la calidad de la marca y sobre los productos y servicios que esta representa.
- » Más información. Véase el módulo 12 de IP PANORAMA™.

**el
secreto
esta en
la marca**

8

**La
observancia
de los
derechos
de marca**

48. ¿Por qué es importante detectar las infracciones?

Un competidor puede hacer pasar sus productos por los de otra empresa mediante la utilización de una marca similar, lo que comporta dos problemas. En primer lugar, el competidor se sirve de la reputación de esa empresa para privarle de sus ventas. En segundo lugar, si el competidor vende productos de peor calidad, la reputación de la otra empresa se verá dañada. Por consiguiente, es importante que efectúe un seguimiento continuo del uso por otras empresas de marcas que sean tan similares que lleven a confusión. A tal efecto, puede adoptar las siguientes medidas:

- » llevar a cabo búsquedas de marcas ([véase el apartado N.º 19](#));
- » efectuar un seguimiento en Internet y en sus puntos de venta habituales;
- » proporcionar formación a sus empleados sobre los derechos de marca y alentarles a que estén atentos ante posibles infracciones; y
- » utilizar los servicios de una organización especializada a fin de detectar infracciones de su marca o marcas.

La gestión de riesgos en la esfera de las marcas

Velar por que se respeten los derechos de marcas es solo uno de los aspectos de la gestión de riesgos que tiene por objeto proteger el tiempo y el dinero que usted ha invertido en su marca, incluidas las marcas de fábrica o de comercio.

Elaborar una estrategia sólida antes de que se cometa una infracción puede reducir al mínimo los costos que comportaría lograr hacer valer posteriormente los derechos de marca.

Planificación

- » Inventaríe periódicamente sus marcas y asegúrese de que están adecuadamente documentadas.
- » Defina quién, en su empresa, está encargado de gestionar sus activos de propiedad intelectual.
- » Elabore una estrategia financiera para la gestión de sus marcas en la que se aborden cuestiones como las tasas de mantenimiento, los seguros y el uso de expertos externos como los agentes de marcas y los abogados expertos en marcas.
- » Coordine a sus empleados de modo que se garantice que sus marcas se utilizan de manera coherente (marketing, publicidad, etc.) y establezca un sistema para documentar el uso de sus marcas.

Protección de los derechos

- » En función de los recursos disponibles y de su estrategia empresarial, registre sus marcas en todos los países en los que prevé fabricar o comercializar sus productos.

Observancia y supervisión

- » Efectúe un seguimiento de los registros publicados y de otras fuentes para descubrir empresas y marcas nuevas que sean de su interés, así como productos competidores que pudieran infringir sus derechos.
- » Forme a sus empleados en materia de infracciones para que puedan ayudar a efectuar un seguimiento en el sector empresarial.
- » Asesórese con expertos externos para defender sus derechos contra las infracciones.
- » Evalúe continuamente su estrategia a medida que su empresa crece y cambia.

49. ¿Cuándo infringe otra marca sus derechos?

Sus derechos de marca se infringen cuando un competidor utiliza la misma marca o una marca tan similar que induce a confusión para los mismos productos o para productos similares en un país en el que su marca está protegida ([véase el apartado N.º 15](#)). Para probar que ha sufrido una infracción, debe demostrar que una marca específica es tan próxima a la suya que es probable que los consumidores se confundan. La confusión puede residir en que los productos del competidor sean iguales a los suyos o en que, de algún modo, la empresa del competidor parezca guardar relación o estar aprobada, autorizada o patrocinada por su empresa.

- » Si tiene una marca fuerte. La fuerza jurídica de la marca viene determinada por el hecho de haberla registrado, el grado de carácter distintivo que posee con respecto a los productos ofrecidos ([véanse los apartados N.º 9 y 10](#)), la duración del período durante el que se ha utilizado la marca y la cantidad de publicidad que se ha realizado.
- » Si las dos marcas son muy similares. Las similitudes pueden referirse al aspecto de las marcas (dos logotipos parecidos), a su sonido (Luz en comparación con Lux) y a su significado (White Horse en comparación con Caballo Blanco).
- » Si los productos son muy similares. Si los productos compiten directamente, el peligro es que los consumidores creen equivocadamente que existe una relación entre los productores.
- » Si hay indicios de que efectivamente existe confusión. Todos los mensajes de correo postal o electrónico, los faxes y las llamadas telefónicas que se hayan remitido o efectuado por error, así como cualquier queja de los consumidores, resultan de utilidad para evaluar el grado de confusión del público. Una encuesta a los consumidores sirve para demostrar la confusión entre el público.
- » Si los productos se venden mediante los mismos canales de comercialización.

Este grado de protección tradicional no es adecuado para proteger marcas notoriamente conocidas contra los intentos desleales de beneficiarse de su reputación o de diluir el carácter distintivo de la marca. Esas marcas gozan de una mayor protección en casi todos los países ([véase el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 5](#)).

50. ¿Qué debe hacer si su marca está siendo utilizada por terceros sin su autorización?

Siempre conviene solicitar asesoramiento a un experto si se sospecha que la marca está siendo objeto de infracción. Un abogado especialista en propiedad intelectual le informará de las distintas maneras en que puede interponer una denuncia por actos de falsificación y de infracción de la marca y le asesorará sobre cómo hacer valer los derechos de su marca. Le informará de los procedimientos civiles, penales y/o administrativos, según cada escenario, con los cuales dispone.

Si comprueba que se están infringiendo sus derechos de marca, podrá decidir enviar una carta (que se conoce con el nombre de “intimación de cese y desuso”) al supuesto infractor en la que se le informe de la posible existencia de un conflicto. Para redactar esa carta es recomendable contar con la asistencia de un abogado especializado en marcas.

Según las condiciones bajo las cuales se cometa la infracción, se pueden tomar acciones, con la ayuda de un abogado especializado en marcas, de carácter penal, de tratarse de falsificación de marcas o de piratería del derecho de autor.

En el proceso judicial es posible obtener información sobre la identidad de las personas implicadas en la producción y distribución de los productos y servicios infractores, así como de sus canales de distribución. Como medida de disuasión eficaz contra las infracciones, las autoridades judiciales podrán ordenar, a instancia del titular del registro de marca, que los productos y materiales infractores se destruyan o se aparten de los circuitos comerciales sin el pago de indemnización alguna.

Ejemplo: La utilización del sistema de propiedad intelectual para protegerse contra competidores que infringen los derechos de marca

LIDOM y los equipos de béisbol profesional dominicano

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM)[®] es una liga invernal de béisbol profesional en la República Dominicana fundada en el 1955. La liga consta de seis equipos de béisbol que representan diferentes ciudades del país y que compiten cada invierno por el Campeonato Nacional. Cada equipo se identifica con un distintivo registrado como marca, a saber, Toros del Este[®], Estrellas Orientales[®], Gigantes del Cibao[®], Águilas Cibaeñas[®], Leones del Escogido[®] y Tigres del Licey[®], marcas que también cuentan con sus respectivos propietarios.

Respecto a la marca de cada equipo versan diversos actos de explotación comercial, incluyendo licenciamiento de marcas, promociones, transmisiones de juegos, patrocinios, venta de artículos, vestimentas y accesorios que conllevan las marcas de los equipos, alianzas estratégicas de publicidad con propietarios de marcas en distintos sectores del mercado (tales como el sector financiero, farmacéutico, entre otros). Considerando que el béisbol es una industria de alta importancia y relevancia en el país, la explotación comercial de estas marcas deportivas es destacada.

Los diversos signos distintivos, incluyendo denominaciones, diseños, logotipos y colores, son propiedad de cada equipo que conforma la LIDOM, para numerosos productos y servicios, incluyendo ropa deportiva, artículos deportivos, material publicitario, servicios de entretenimiento, competiciones deportivas, deportes y programas de televisión. Las marcas cuentan con su debido registro.

Con miras a la protección de sus marcas, la LIDOM, como organización que aglomera los equipos, ha desarrollado junto con los equipos una campaña enfocada tanto en la concientización de los consumidores, usuarios y público en general, como de acciones legales en contra de aquellos terceros que disponen de sus marcas sin autorización o licencia.

Considerando la gran pasión que sienten los dominicanos por el béisbol y sus equipos locales, terceros han intentado aprovecharse de la atención del consumidor, mediante actos como la venta de artículos deportivos que conllevan las marcas de los equipos.

Para enfrentar esta situación, la LIDOM y los respectivos equipos no solo se han asegurado de tener sus derechos de propiedad intelectual debidamente amparados ante la ley, sino que también han ejecutado la difusión del mensaje de que los nombres de los equipos y demás signos distintivos no pueden ser usados con fines comerciales sin autorización o licencia expresa de sus propietarios.

De igual forma, según sea cada caso y con asistencia de profesionales de propiedad intelectual, evalúan las acciones legales que tienen disponibles para la observancia de sus derechos, lo cual pudiera determinarse, entre otros elementos, en la probabilidad de que el desenlace le sea favorable, los costos previsibles de observancia, la posible indemnización por daños y perjuicios, etc.

Las acciones pueden consistir en envío de advertencias oficiales a comerciantes, formales e informarles, sobre la venta de productos falsificados, la puesta en conocimiento a aquellos terceros de las infracciones, la utilización de mecanismos para facilitar el reconocimiento de los productos originales y las campañas de concientización.

Estas y otras acciones permiten fortalecer la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual de la LIDOM y los respectivos equipos.

En IP Advantage (www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp), la base de datos de la OMPI de estudios de caso sobre la propiedad intelectual encontrará más información.

51. ¿Cómo puede impedir su empresa la importación de productos de marca falsificados?

En numerosos países, los titulares de registros de marca disponen de medidas en frontera cuyo objetivo es impedir la importación de productos de marca falsificados y de cuya ejecución se encargan las autoridades aduaneras nacionales. En muchos casos, las autoridades aduaneras pueden examinar, inspeccionar e incautarse de los productos sospechosos de infringir derechos de marca u otros derechos de propiedad intelectual. Las actuaciones aduaneras se llevan a cabo principalmente contra los productos que se importan al país. Algunas autoridades aduaneras también retienen los productos sospechosos que se encuentran en tránsito o se exportan. Los funcionarios de aduanas pueden ser de inmensa ayuda para los titulares de registros de marca y proporcionar información valiosa que resulta útil para la labor interna de observancia de los derechos que llevan a cabo las empresas. Para beneficiarse en la mayor medida posible del sistema, es aconsejable que su empresa:

- » se ponga en contacto con las autoridades aduaneras competentes para obtener información sobre el régimen aduanero local;

- » acuda a un abogado especialista en propiedad intelectual para que le aconseje sobre el mejor modo de proceder;
- » inscriba su marca o marcas ante la oficina de aduanas;
- » proporcione tanta información como le sea posible y coopere con los funcionarios de aduanas para facilitarles el reconocimiento de los productos infractores (por ejemplo, información sobre la gama de productos que llevan sus marcas, indicaciones sobre cómo distinguir los productos auténticos de los falsificados, muestras de productos falsificados, información acerca de la ubicación y el destino de los productos falsificados, etc.); y
- » pague las tasas establecidas.

En República Dominicana debe registrar sus marcas ante las autoridades aduaneras, de forma que éstas puedan retener y notificarle de cualquier producto infractor que pueda ser objeto de importación o exportación, y así pueda tomar las acciones legales correspondientes para la eventual destrucción del material infractor y compensación por los daños ocasionados.

52. ¿Con qué opciones cuenta para solucionar extrajudicialmente controversias surgidas de demandas por infracción?

En algunas ocasiones, las controversias por infracciones pueden solucionarse de manera eficaz por medio de la mediación o el arbitraje. En general, el arbitraje ofrece la ventaja de ser un procedimiento que pudiese ser menos formal, más breve y menos costoso que los procedimientos judiciales y, a nivel internacional, es más fácil exigir el cumplimiento del laudo arbitral. Una de las ventajas de la mediación es que las partes mantienen el control sobre el proceso de solución de la controversia, lo que puede contribuir a mantener buenas relaciones comerciales con la parte infractora, con la que puede ser conveniente establecer una colaboración en el futuro.

Para obtener más información sobre el procedimiento de arbitraje y mediación, véase el sitio web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en www.wipo.int/amc/es.

Las soluciones alternativas de conflictos en República Dominicana se encuentran disponibles según las particularidades de cada caso, por lo que se recomienda asistirse de un abogado especialista en propiedad intelectual para que le aconseje sobre el mejor modo de proceder.

Lista recapitulativa de comprobación

- » Manténgase alerta. En la medida de lo posible, efectúe un seguimiento de la competencia para detectar infracciones. Proporcione formación a sus empleados sobre las infracciones para que puedan realizar el seguimiento de manera más eficaz.
- » Gestión de riesgos. Elabore una estrategia de gestión de marcas a fin de reducir al mínimo los riesgos y potenciar al máximo los beneficios.
- » Asesórese. Consulte a un abogado de marcas antes de tomar cualquier medida, puesto que sus acciones pueden tener consecuencias en el desenlace del proceso judicial.
- » No ignore las acusaciones. Si un competidor le acusa de infringir los derechos de una marca, consulte a un abogado especializado en este ámbito. No debe pasar por alto las acusaciones de un competidor aun cuando considere que carecen de todo fundamento.
- » Solución extrajudicial de controversias. Examine las distintas maneras de solucionar las controversias al margen de los tribunales mediante la inclusión de cláusulas de arbitraje o de mediación en los acuerdos de licencia (puede obtener más información en www.wipo.int/amc/es).

Lista recapitulativa global de comprobación para una buena estrategia en materia de marcas

- » Escoja una marca fuerte y válida. Tenga en cuenta sus futuros mercados de exportación.
- » Efectúe una búsqueda de marcas en su país y en relación con los posibles mercados de exportación y las líneas de productos que puedan ampliarse.
- » Registre la marca con prontitud (antes de comercializar e introducir en el mercado sus productos). No olvide el plazo de prioridad de seis meses de las solicitudes en el extranjero. Renueve sus registros si así lo desea.
- » Muestre el símbolo ® una vez que ha registrado su marca y no permita que esta se convierta en genérica.
- » Obtenga beneficios de la concesión de licencias sobre su marca, cuando proceda.
- » No permita que otros confundan a los consumidores. Detecte el uso indebido de su marca e inste con prontitud al infractor a que cese en ese uso. Si el infractor no responde a su intimación, inicie acciones judiciales.
- » Registre sus marcas ante la autoridad aduanera, de forma que puedan notificarle la importación o exportación de las mercancías infractoras y retener las mismas.

**el
secreto
esta en
la marca**



Anexo – Sitios web de utilidad

Consulte los siguientes sitios web si desea obtener más información sobre los siguientes temas:

- Cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual desde un punto de vista empresarial: www.wipo.int/sme/es/index.html
- Las marcas en general: www.wipo.int/trademarks/es/index.html
- <https://www.inta.org/> (Asociación Internacional de Marcas)
- Para conocer los aspectos prácticos relacionados con el registro de marcas, consulte la lista de sitios web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que está disponible en: www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana: <https://www.onapi.gov.do/>
- El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas: www.wipo.int/madrid/es/index.html
- La Clasificación de Niza: <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>
- La Clasificación de Viena: <https://www.wipo.int/classifications/vienna/es/>
- El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI: www.wipo.int/amc/es/index.html
- El conflicto entre los nombres de dominio y las marcas y los procedimientos de solución extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio: www.wipo.int/amc/es/domains/index.html
- Los cambios en materia de observancia, especialmente en el contexto de los intereses generales de la sociedad y de las inquietudes relacionadas con el desarrollo, y teniendo en cuenta los efectos que puede tener la responsabilidad social de las empresas en los resultados de las actividades de observancia: <https://www.wipo.int/enforcement/es>
- Una lista de las bases de datos en Internet en materia de marcas que administran las oficinas de propiedad intelectual de todo el mundo: www.wipo.int/amc/es/trademark/output.html
- La Base Mundial de Datos sobre Marcas, que permite efectuar de manera gratuita búsquedas relativas a las marcas en múltiples colecciones: <https://www.wipo.int/reference/es/branddb/index.html>
- Madrid Monitor, el sistema de rastreo que contiene información detallada sobre todas las marcas registradas con arreglo al Sistema de Madrid: www.wipo.int/madrid/es/monitor/index.html
- La Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=346>
- La Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Licencias de Marcas: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=344>

- La Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=345&plang=EN>
- Base de datos global de marcas de la OMPI: <https://branddb.wipo.int/es/quicksearch>
- Base de datos de marcas de la Oficina Nacional de la propiedad Industrial (ONAPI): <https://www.onapi.gov.do/index.php/busqueda-de-signos-nombres-y-marcas>