


# MARCAS NO TRADICIONALES

Práctica de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial  
de la República Dominicana



Santo Domingo, 7 de julio de 2020

# Reforma normativa



Tratado de Libre Comercio  
entre República Dominicana,  
Centroamérica y los Estados Unidos



Ley No. 20-00 Implementación ADPIC

Ley No. 424-06 de Implementación DR-CAFTA

## Marcas

- Denominativas
- Mixtas
- Figurativas
- Tridimensional

## Denominación de origen

Art. 70 a), Art. 72,  
Art. 75, Art. 76, Art. 73 y Art. 74

## Se Incluyen:

- **Marca sonora (\*)**
- **Marca olfativa (\*)**

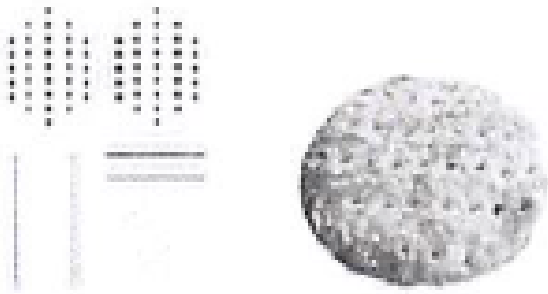
## Indicación geográfica

(\*) Modificaciones de Art.72,  
Art. 75 c) y Art. 76.1 c). En vigencia  
18 meses luego entrada DR-CAFTA.

Caducidad  
Nulidad

Fin  
Derecho

## Caso marca tridimensional



Solicitud 2013-28814

presentada por GRUPO BIMBO  
S.A.B DE C.V.

«Pan» Clase 30

Res. No. 008-2019 Dir. Gral.

Confirmó la resolución del Departamento de Signos Distintivos y denegó la solicitud de registro:

- «Marca tridimensional: abarca las tres dimensiones alto, ancho y profundidad. Debe ser analizada teniendo en cuenta todos los elementos que conforman el conjunto marcario»
- La forma de un producto puede constituirse en una marca tridimensional siempre y cuando distinga el producto y no corresponda a una forma usual en el mercado del mismo» «Las formas que no constituyan una representación particular o arbitraria no cumplen con requisito de distintividad»
- No era aplicable Art. 6 *quinquies Convenio de Paris*.
- No se probó notoriedad.
- Referente legal: Art. 73 numeral 1 literal a)

## Marca tridimensional

### Lecciones aprendidas

- Mayor experiencia en el examen de distintividad.
- Descripciones y reproducciones adecuadas del signo definen alcance del derecho.
- Examen comparativo entre marca tridimensional, mixtas y figurativas debe considerar naturaleza de signo.

# Marca sonora

- El sonido debe ser arbitrario en relación a los productos que se pretenden distinguir a los fines de cumplir con requisito de distintividad.
- «... cuando se trate de una marca sonora u olfativa deberá efectuarse mediante una representación o descripción por cualquier medio conocido o conocerse de la marca» (Art. 75 numeral 1 literal c)
- A la fecha existen sólo 10 registros de marcas sonoras.

Primera marca sonora. (31-12-2009 hoy caduca)

Certificado No. 178150. SILBIDO DE TEXACO

Titular: CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC.

Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, en específico, servicio de información en el campo de la gasolina y aditivos para la gasolina.

## Marca sonora

Registro No. 235388

Fecha registro: 04/05/2016

Titular: TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

Aplicado a proteger: Clase 9

«Disco de video pregrabados, ofreciendo temas de acción, aventura, comedia, drama, juegos, temas infantiles y documentales, música y videos musicales; software para la recepción, transmisión, búsqueda, organización, acceso y revisión de contenidos audiovisuales y multimedia en los campos de acción, aventura, comedia, drama, juegos, temas infantiles y documentales, videos, y música y videos musicales a través de internet, dispositivos digitales electrónicos móviles, redes de comunicaciones y redes de telecomunicaciones inalámbricas; contenido audiovisual y multimedia para descargar en el marco de archivos de video visuales, de audio, y en los campos de videos de acción, aventura, comedia, drama, juegos, temas infantiles y documentales, música, y videos musicales.»



**TWENTIETH CENTURY-FOX TRADEMARK**

Composed by  
ALFRED NEWMAN

Majestically



© 1985 Twentieth Century Music Corp. (Renewed)  
© Adapted 1991 T.C.F. Music Publishing, Inc. (ASCAP)  
All Rights Reserved

# Marca sonora

## Lecciones aprendidas

- a) Examen de distintividad demanda consultas a peritos: auxilio de Conservatorio Nacional de Música.
- b) Alcances del derecho:
  - Descripción adecuada
  - Soporte del objeto de protección
- c) Bajo número de registro, ausencia de oposiciones y procesos de nulidad constituyen retos para profundizar en el desarrollo jurisprudencial y fortalecer el marco normativo.