



Vulgarización marcaria

**Propuesta para evitar y contrarrestar los efectos de la vulgarización marcaria y su
tratamiento en República Dominicana**

Tesis para optar por el título de Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación

Sustentante:

Toribio Encarnación Mota

Tutor:

Dr. Jorge Otamendi

Santo Domingo, Enero 2021

AGRADECIMIENTOS

A Dios

Gracias Por darme la oportunidad de cursar esta maestría y darme fuerzas para continuar en los momentos difíciles mientras cursaba este proyecto.

Mi Familia

Les agradezco por brindarme su apoyo cuanto más lo necesite.

Dr. Jorge Otamendi

Gracias por aceptar ser mi tutor y brindar su tiempo y conocimiento para este trabajo.

Florencia B. Venturini

Gracias Flor por tu gran entrega, por el trato amable que brindaste a la MIPI 2020 cada día. Siempre dispuesta en cada una de las preguntas y peticiones que tuvimos para ti. Eres el ejemplo de la empatía en persona. Gracias.

Melisa Martínez

Gracias por ser mi compañera de maestría y estar pendiente cada mañana.

Hernan Vega – Malena Mancini – Denni Hernández

Gracias por el tiempo dedicado. Me queda un gran recuerdo al haber cursado esta maestría junto a ustedes y los demás estudiantes durante la pandemia del COVID19.

Cuerpo de profesores UDESA

Agradezco a cada uno de los docentes de esta prestigiosa casa de estudios por compartir sus conocimientos y experiencia, especialmente a María L. Vásquez, Jorge Otamendi, Guillermo Cabanellas, Dámaso Pardo, Guillermina Rosenkrantz, Pablo Ianello, entre otros.



Universidad de
San Andrés

Índice

Introducción.....	6
Capítulo I	
a.- Historia.....	8
b.- Marca.....	12
c.-Marca Evocativa.....	13
d.- Marca de Fantasía.....	15
e.- Marca Arbitraria.....	16
f.- Marca Descriptiva.....	17
g.- Signos Genéricos.....	17
h.- Marca Calificativa.....	18
i.- Signos de Uso Común.....	18
j.- Marcas Notorias.....	20
k.- Marcas no Tradicionales.....	24
• Olfativa.....	24
• Sonora.....	26
• Táctil.....	27
• Holográfica.....	28
Capítulo II	
a.- Marca de Hecho.....	29
b.- Marca Registrada.....	31
c.-Diferencias entre vulgarización y uso común.....	34
d.- Diferencias entre uso común y genérico.....	36
e.-Vulgarización Responsabilidad.....	36

Capítulo III

a.-Principios del derecho marcario.....	41
b.- Extinción del derecho.....	44
D.-Cancelación por vulgarización.....	48
e.-Agotamiento al derecho marcario.....	50
f.-Medidas para evitar vulgarización	50

Capítulo IV

a.- Tratamiento de la Vulgarización.....	54
b.- Diccionario el Cementerio de las marcas.....	57
c.- Marcas fantasmas.....	59

Capítulo V

Secondary meaning	61
Vulgarización marcaria, casos:	
Crossfit	63
Zumba.....	65
Pechurina.....	67
Recomendaciones.....	69
Conclusión.....	71
Bibliografía.....	72

Introducción

En su afán por diferenciarse de sus semejantes el hombre ha creado a través de la historia elementos que le han permitido lograr este fin. Dentro de estos se encuentran los signos distintivos como derecho de propiedad industrial. Estos tienen como función principal diferenciarse de productos idénticos o similares ofrecidos por la competencia y vincular el producto con el origen empresarial. Estos permiten a su titular gozar de un derecho exclusivo sobre productos o servicios por un periodo de tiempo determinado. Pero registrar una marca no es suficiente para posicionar un producto en el mercado, hace falta una sólida estrategia que permita capturar la atención de los consumidores.

Es posiblemente en la popularidad donde tiene origen el fenómeno que estaremos estudiando en este trabajo "la vulgarización". Normalmente, los signos que sufren esta suerte son aquellos que gozan de renombre en el mercado. La vulgarización es descrita como el empleo de una marca para referirse de forma genérica a un producto o servicio. Esto genera que poco a poco se pierda la fuerza distintiva del signo.

Si bien se podría pensar que ir al frente de la competencia y obtener un grado importante de reconocimiento era una notable ventaja, algunas empresas se han encontrado con el inconveniente de ver cómo el mercado acoge sus marcas de una forma tan común que las vuelven parte del lenguaje. Esto nos permite entender que algunos signos son perjudicados por la popularidad que llegan a consolidar, lo cual genera serias dificultades para el titular del derecho.

Como ejemplo de este fenómeno citaremos en caso de la marca Pechurina. Esta marca de la cadena de restaurantes Pollos Victorina fue registrada en 1997 para proteger un producto de tiras de pollo frito. Con el transcurso del tiempo la marca adquirió renombre entre los consumidores, los cuales comenzaron a emplear el signo registrado como el nombre genérico del producto, sin conocer en muchos casos que estaban haciendo uso incorrecto de un signo registrado. Al presente año 2021 cuando los dominicanos desean ordenar tiras de pollo frito en cualquier establecimiento emplean la marca Pechurina.

El crecimiento del comercio, el uso masivo de medios digitales y las malas prácticas de comerciantes y consumidores hacen cada vez más difícil realizar una adecuada vigilancia de los derechos de propiedad industrial. Esto da pie a situaciones perjudiciales para los derechos de PI.

Cuando un signo registrado es empleado de forma genérica hay diferentes acciones que pueden ser emprendidas con el objetivo de recuperar el grado de distinción que se ha perdido en el mercado. El titular del derecho debe actuar con celeridad, pues a mayor tiempo de inacción menor serán las posibilidades de obtener un resultado exitoso. En este trabajo estaremos analizando las diferentes vías para evitar y contrarrestar los efectos de la vulgarización en los signos marcarios.



Historia

Desde la antigüedad en hombre sintió la necesidad de diferenciar sus posesiones de las del resto de sus semejantes. Es posiblemente en las prácticas realizadas en la ganadería y la artesanía donde surge la costumbre de dejar grabadas marcas, dibujos, o patrones que permitan reconocer al propietario.

Con el fin de diferenciar el ganado los ganaderos colocaban marcas con un hierro caliente en el cuerpo de las reses. Estas marcas tenían que ser únicas, a fin de no crear confusión con los animales de otros propietarios.

Con el crecimiento de la ganadería y el comercio fue necesario crear un registro de estas marcas o estampas con el propósito de tener un control sobre la titularidad de las mismas, por lo que en el año 1576 surgieron leyes que establecían como obligatorio la estampa del ganado en países de América del Sur. Así mismo se creó una publicación de las estampas registradas, de forma que fuera de conocimiento de la población los derechos adquiridos sobre los símbolos y figuras utilizadas.

Como se puede apreciar la práctica de identificar con marcas los bienes de consumo surge mucho antes del comercio moderno como lo conocemos hoy en día, así mismo observamos un antecedente en la publicación de los signos registrados, similar al empleado en los sistemas de propiedad industrial.

Más tarde en 1760 se inicia uno de los procesos más relevantes de la historia, nace la revolución industrial en Europa, extendiéndose luego a Estados Unidos y Asia. Esto significó un cambio en el aspecto económico, político y social. El comercio tuvo un marcado crecimiento, se pasó de la economía basada en el trabajo manual y el empleo de la fuerza animal a una economía donde predominaba el empleo de maquinaria industrial. Gran parte de las empresas familiares y de elaboración artesanal desaparecen para dar paso a la producción en fábricas, produciendo así un mayor volumen de productos en menor tiempo.

¹Taurologia.com, "La larga historia de los hierros y marcas en el ganado bravo", <https://taurologia.com/la-larga-historia-de-los-hierros-y-marcas-en-el-ganado-bravo/> (Consultada el 10 de enero 2021)

²finanzasparatodos.es, "La Historia de la Revolución Industrial", http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/laEconomiaEn/laHistoria/revolucion_industrial.html# (Consultada el 10 de enero 2021)

Se introduce la máquina de vapor de James Watt, la cual permitió el funcionamiento de locomotoras, bombas y otros mecanismos que dieron un gran impulso en la actividad económica de la época. Luego de diferentes mejoras Watt obtiene la patente de la misma en 1769.

Es a partir de este momento que las marcas toman un mayor auge en el comercio. Con el uso de maquinarias la fabricación de productos se vio incrementada significativamente. Los comerciantes de ese entonces buscaban expandir sus negocios, llevando la mercancía producida a un mayor número de mercados.

Resulta interesante mencionar que antes del registro formal de marcas y tratados internacionales ocurrían disputas legales por el uso de marcas en el 1600, las cuales se atendían ante el juzgado.

Kevin Roberts quien fue CEO de Saatchi & Saatchi, una de las publicitarias más importantes de Reino Unido sostiene que "Las marcas se crearon para diferenciar productos que corrían el riesgo de ser tan difíciles de diferenciar como dos gotas de agua".

Con la introducción de la imprenta en el siglo XV la producción de textos y obras literarias fueron en aumento, antes de la llegada de esta innovación los libros eran copiados a mano por monjes y copistas, los cuales en muchos casos no sabían leer lo que escribían, según consta en registros históricos.

En 1710 se promulga en Europa el estatuto de la reina Ana, creado por Ana Estuardo de Inglaterra. Esta ley reconocía el derecho de los autores sobre sus obras y otorgaba una duración de 14 años, los cuales podían ser ampliados a petición del titular.

Reino Unido fue el primero en otorgar protección a las creaciones literarias. Este hecho es relevante, ya que los derechos sobre impresión de las obras eran acaparados por las casas editoras e imprentas.

³ Francisca Cifuentes / Paulina Meyer, "CADMO Evolución y reconocimiento de hitos tipográficos," Francisca Cifuentes / Paulina Meyer, http://opac.pucv.cl/pucv_txt/Txt-2000/UCJ2428_01.pdf (consultado en 12 de Enero 2021)

⁴Denou, "Diseño de marca Origen e Historia", Denou Estudi AiA Estudi Gràfic, SL [https://www.denou.com/diseño-de-marca-origen-historia-evolucion/#:~:text=La%20marca%20nace%20como%20una,\)%20para%20distinguirlos%20del%20resto](https://www.denou.com/diseño-de-marca-origen-historia-evolucion/#:~:text=La%20marca%20nace%20como%20una,)%20para%20distinguirlos%20del%20resto)

(Consultado en 12 de Enero 2021)

⁵Oswaldo Olivas, "¿Cuáles fueron las primeras marcas registradas en la historia?", MERCADOTECNIA PUBLICIDAD MARKETING NOTICIAS, <https://www.merca20.com/cuales-fueron-las-primeras-marcas-registradas-en-la-historia/>
(Consultado en 14 de Enero 2021)

⁶Lucia Gaston Lorente, "Cómo nació el 'copyright': la Reina Ana", Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., <https://www.bbva.com/es/nacio-copyright-la-reina-ana/> (Consultado en 12 de Enero 2021)

A principios de 1876 se registra en Inglaterra la primera marca a través de un sistema formal para el registro de marcas. Esta fue inscrita como marca mixta, incluyendo un diseño de triángulo rojo combinado con el nombre del producto. La misma correspondía a una cerveza inglesa de nombre Bass, la cual ha permanece en el mercado actualmente.

En 1883 se firma el acuerdo de París sobre la propiedad industrial, este abarca diferentes formas de protección como son marcas, patentes, modelos de utilidad, dibujos industriales, nombres comerciales, así como también la competencia desleal.

Este tratado fue firmado por al menos 97 estados, los cuales acuerdan que como parte del trato nacional las personas de países no contratantes podrán beneficiarse del mismo siempre que posean un domicilio industrial o comercial en un país que sea parte del acuerdo.

El convenio de París introduce tres figuras claves dentro de la propiedad industrial, estas son el trato nacional, el derecho de prioridad y normas comunes relativas a las solicitudes.

El principio de trato nacional tiene por objetivo que los estados contratantes ofrezcan a los nacionales de otros países miembros el mismo trato que estos otorgan a sus nacionales. En este sentido si un nacional del país A se le requiere tres copias del diseño a solicitar a un solicitante del país B no se le debe exigir un mayor número. De forma que con esta disposición sin importar la nacionalidad del solicitante gozaran de una igualdad en las condiciones al momento de presentar y tramitar su solicitud. Esta norma posee ligeras excepciones como son el documento de traducción en caso de ser un idioma diferente al de la oficina en que se deposita.

Con relación al derecho de prioridad este consiste en la protección de la fecha de presentación de una solicitud en un país diferente al país de origen. Al momento de realizarse el examen de fondo se tomara en consideración la fecha reivindicada en la instancia o formulario.

En el caso de las patentes y modelos de utilidad se otorga una protección de 12 meses, mientras que para las marcas de productos y servicios y dibujos industriales la duración de 6 meses para la prioridad contados a partir de la fecha de la solicitud en cualquier país. Lo cual implica un importante beneficio para el solicitante, ya que su solicitud podrá no será rechazada por otras que hayan sido introducidas durante este plazo. Así mismo una solicitud de marca o patente puede admitir diversas reivindicaciones de prioridad presentadas en países extranjeros.

Las normas comunes de este convenio tratan aspectos que son de gran relevancia para las marcas y patentes, ya que establece la independencia en las solicitudes presentadas en diferentes países contratantes, la protección para los signos notoriamente conocidos, entre otros.

La propiedad industrial en la República Dominicana comienza a formalizarse a partir de 1911 cuando se proclama la ley 4994 para las patentes de invención. A partir de este entonces transcurrieron más de 20 años para que el estado promulgara la ley 1450 para la protección de las marcas de productos y servicios. Al contar una ley de patentes y marcas los inventores, creadores y comerciantes poseían un resguardo jurídico que les permitía explotar sus derechos de PI contando con el respaldo del estado.

Luego en el año 2000 con motivo de adherirse al Acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual y comercio ADPIC, la República Dominicana modifica la ley 1450 para cumplir con la normativa establecida en este, promulgando el 8 de mayo del 2000 la ley 20-00 de propiedad industrial y dejando creada la oficina nacional de la propiedad industrial ONAPI, la cual tiene como objetivo principal otorgar, garantizar y promocionar la propiedad industrial en el país.

⁷OMPI, "Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)," Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html (Consultado en 12 de enero 2021)

⁸Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana del 2000, Art. 135

⁹ONAPI, "Historia," Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, <https://www.onapi.gov.do/index.php/sobre-nosotros/historia> (Consultado en 15 de Enero 2021)

Marca

De acuerdo a la Ley 20-00 de propiedad industrial en su artículo 70, se establece como marca "cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas".

Así mismo, en el artículo 72 podemos encontrar de manera no exhaustiva que puede ser considerado una marca:

1) Las marcas pueden consistir, entre otros, en palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores y formas tridimensionales. Pueden asimismo, consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Para William J. Stanton autor de Fundamentos de Marketing, el concepto de marca se describe de la siguiente forma "una marca es un nombre y/o señal cuya finalidad es identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores, para diferenciarlo de los productos rivales".

Según Philip Kotler economista y especialista en mercadeo la marca consiste en "nombre, término, signo, símbolo o diseño o combinación de ellos, cuyo objeto es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores con objeto de diferenciarlo de sus competidores".

Jorge Otamendi establece que "la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros".

Como podemos ver en la definición de los diferentes autores, coinciden en que la función principal de la marca en el mercado es diferenciar, identificar productos o servicios de otros ofrecidos por sus semejantes, de manera que al consumidor le resulte fácil distinguir el origen empresarial al momento de adquirir un producto.

¹⁰Stanton William y Etzel, Michael y Walker, Bruce, Fundamentos de Marketing (México, Editorial McGraw-Hill 11 a ed., 2000) 707. , (Kotler Philip , 2000, 487

¹¹ Otamendi Jorge, Derecho de Marcas (Buenos Aires, Ed. AbeledoPerrot, 2010, 7 a ed.),470.

Existen diversas formas de clasificar las marcas, a continuación realizaremos un breve análisis en función de la registrabilidad que puede tener una denominación para identificar los bienes y servicios.

Marca evocativa

Las marcas evocativas son aquellos signos que comunican de una manera ingeniosa la naturaleza, cualidad o las características, con el objetivo de brindar al consumidor una idea de los productos o servicios que protege. Para esto se introducen en la estructura de la marca sílabas o denominaciones que hagan recordar el objeto que se desea evocar.

Ejemplo:

Frutisoda: bebida a base de frutas.

Calmidol: producto farmacéutico para calmar el dolor.

Lubriderm: Crema humectante para la piel.

Sobre esto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expreso lo siguiente:

"Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca".

Las partículas que evocan características o la naturaleza de cierto producto o servicio no deben ser monopolizadas a través de derechos de exclusividad, ya que se estaría coartando la libertad que poseen los mismos titulares de productos idénticos o relacionados. Los términos evocativos deben acompañarse de un elemento que le aporte

diferenciación frente a la competencia. Los signos de fantasía, evocativos y arbitrarios gozan de protección ante la Ley de Propiedad Industrial. Con relación a los signos genéricos, de uso común o calificativos, estos no podrán registrarse de forma exclusiva ante la oficina.

Las marcas tienen un carácter subjetivo, por lo que para una persona un signo que puede ser entendido como evocativo para un tercero puede ser considerado un signo débil o descriptivo. La línea que divide el carácter de ambos conceptos en ciertos casos suele ser muy delgada y confusa. Los signos descriptivos comunican de una manera expresa o directa las características, propiedades, naturaleza, etc., mientras que los evocativos logran conformar un signo que expresa de una manera sutil o indirecta, que deja entrever el producto o servicio. Los signos evocativos permiten al consumidor tener una idea aproximada del producto.



¹²TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, PROCESO 403-IP-2015, 13p

http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/I_841_403_IP_2015.pdf

¹³Ministerio de Justicia y derechos Humanos Argentina, SAIJ, <http://www.saij.gob.ar/marcas-marcas-evocativas-marca-descriptiva-producto-sud> (Consultado en 15 de Enero 2021)

Marca de fantasía

Las marcas de fantasía son aquellas que están compuestas por signos creados a partir de la imaginación, por lo que no poseen significado específico en el lenguaje. También son considerados de fantasía aquellas palabras que provienen de un idioma que no es de dominio de la población general de una geografía, esto permite que puedan registrarse con mayor facilidad, ya que son novedosas y no buscan parecerse a las denominaciones que se encuentran en el comercio.

Ejemplo:



KODAK: para equipos fotográficos.



Adidas: para calzados y artículos deportivos.

Tuulimyly (finlandés): traducido al idioma español como molino.

No serán considerados como signos de fantasía aquellas marcas que posean denominaciones en idiomas conocidos por una mayoría o parte importante de la población. En el caso del idioma inglés se encuentra presente en diferentes países latinoamericanos debido a diferentes factores como la migración o el comercio que han generado que diversos términos se vuelvan conocidos ampliamente en el idioma español.

Ejemplo:

Oil (ingles): para aceites y grasas comestibles.

Gelato (italiano): para helados.

En los casos donde un signo en un idioma extranjero afecte los derechos de una marca registrada con anterioridad, se deberá analizar cada caso por separado. La Excma. Cámara de apelaciones de Argentina declaro que no existía confusión entre los signos Swan y Pluma de Cisne debido a que el aspecto ideológico no se ve afectado, descartando así todo riesgo para los consumidores de estos productos.

¹⁴Otamendi Jorge, *Derecho de Marcas*, EDITORIAL: LexisNexis, Abeledo-Perrot,2003, Argentina: causa 4515, "Laboratorios Moreca Cinetea SCA v. Unilever Limited", sala II, del 8/8/1986

Marca arbitraria

Las marcas arbitrarias están compuestas por denominaciones empleadas en el idioma de la población general, pero que no tienen una relación directa o indirecta con los productos o servicios que protege.

Entre los casos de marcas arbitrarias renombradas podemos citar.



Apple - para teléfonos móviles, computadoras y dispositivos tecnológicos.



Mango - para vestimenta, artículos de moda y calzados.



Gallo - para pastas alimenticias.

No se entenderán como signos arbitrarios aquellos que sirvan para identificar usos complementarios, así como tampoco aquellos que sean de naturaleza similar. Entre estos casos podemos citar Mermelada para proteger aderezos o bufanda para proteger t-shirts y calzado, ya que resultarían engañosos, encontrándose desposeídos de todo carácter arbitrario.

Marca descriptiva

Son descriptivos aquellos signos que comunican de manera directa o expresa las cualidades, características, naturaleza, del producto o servicio que protegen. Estos se encuentran dentro de las prohibiciones absolutas del Artículo 73, numeral 1), inciso c) de la Ley 20-00 de propiedad industrial de la República Dominicana

Este tipo signo no es registrable, salvo sea acompañado por un elemento que aporte distintividad. Para ejemplificar lo siguiente el signo Centro de estética capilar describe el servicio ofrecido por el establecimiento, para adquirir distintividad se incluiría la denominación Génesis seguido de Centro de estética capilar.

Marca o signo genérico

Los signos genéricos están constituidos por las denominaciones que comúnmente se emplean en el mercado para referirse a un producto o servicio de manera específica. La Ley de propiedad industrial 20-00 prohíbe el registro de elementos que resulten genéricos para los productos que se pretenda proteger.

En el artículo 73 inciso d) establece como signos genéricos aquellos que "Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial el país, sea la designación genérica, común o usual de los productos o servicios de que se trate, o sea el nombre idéntico o técnico de un producto o servicio; como para diferenciarlos de los mismos productos o servicios análogos o semejantes".

Marca calificativa

Las marcas calificativas son aquellas que indican a través de la denominación cualidades o características del producto o servicio que se trate, como son la forma, tamaño, color, sabor o la calidad del producto en cuestión. Este tipo de signo no posee distintividad para identificar productos en el comercio. Las mismas se encuentran dentro de las prohibiciones absolutas del artículo 73, numeral 1, inciso c) de la Ley 20-00.

Para ofrecer una idea de marcas calificativas citaremos las siguientes:

Cre moso: para helados y yogurt dentro de la clase 30 internacional Niza.

Puro: para café dentro de la clase 30 internacional Niza.

Jugosita: carnes de aves y animales dentro de la clase 29 internacional Niza.

Signos de Uso Común

Los signos de uso común se encuentran comprendidos por términos que normalmente resultan genéricos o descriptivos dentro de su clase. Consisten en denominaciones que en sí mismas no poseen distintividad. Este tipo de signos puede ser registrable mediante la combinación con otros elementos, incluso cuando estos también sean de carácter ordinario dentro de su ámbito de protección. Los titulares de este tipo de marcas no podrán reclamar la exclusividad sobre los términos de manera aislada, ya que el carácter distintivo reside en la selección de estos en relación con los productos para los cuales se aplican.

Ej. beauty **shine**, **Shine** creation y glow **Shine** para productos de belleza dentro de la clase internacional 3 Niza. Como se puede apreciar en los signos mostrados el elemento de uso común es la denominación **Shine**, la cual es ostentada por diversos titulares para los mismos productos o productos relacionados. (ejemplos creados para el presente trabajo).



¹⁵Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la Republica Dominicana, artículo 73, numeral 1), incisos c y d

¹⁶Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 047-IP-2013, Pág. 8

¹⁷Otamendi Jorge, DERECHO DE MARCAS. Ed. LexisNexis-Abeledo Perrot. (Buenos Aires, Argentina, 2003), 140

Marcas Notorias

La notoriedad de la marca se entiende como el alto grado de reconocimiento o la popularidad de la que goza un signo marcario dentro del público consumidor al que va dirigido el producto.

De acuerdo a Oxford Languages el término notorio hace referencia a algo que es conocido por la mayoría de las personas o que puede ser notado con facilidad.

Las marcas notorias encuentran protección jurídica por el Convenio de París en su artículo 6 bis, así como por la Ley 20-00 de propiedad industrial de la República Dominicana en su artículo 74, inciso d), el cual expresa que no serán admisibles por derechos de terceros los signos que:

"Constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo que sea **notoriamente conocido** en el país por el sector pertinente del público, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión, un riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".

Los signos considerados como notorios difícilmente pasan desapercibidos dentro de la población. Si analizamos la definición brindada por la Ley 20-00 de propiedad industrial en su artículo 70, inciso j), podemos concluir ciertas marcas se encuentran en un nivel que sobrepasa lo que tradicionalmente se entiende por notoriedad, ya que estos signos no solo son conocidos por el público al cual van dirigidos, sino que también resultan conocidos en un gran número de regiones y países por personas no hacen un consumo del producto, por lo tanto no se encuentran relacionados con la marca. Hay quienes se han referido a este tipo de signos como super marcas.

Pero que es una super marca?, resulta difícil encontrar definiciones sobre este término, aunque hay algo en lo que si concuerdan expertos del branding y la publicidad y es cuales son las características debe poseer una marca de esta categoría.

A continuación analizaremos brevemente algunas de estas características.

Objetividad: Identifican de manera precisa la propuesta de valor, el público al que va dirigido el producto, así como los valores que identifican la marca.

Adaptabilidad: mantenerse vigente en el mercado, adaptándose a los cambios generacionales y al gusto del consumidor.

Originalidad: crear una identidad propia para el producto, de manera que no constituya una copia o imitación de sus competidores. La innovación genera un gran valor, el cual es apreciado por el consumidor. La innovación permite que el cliente esté dispuesto a pagar una mayor cantidad para obtener un producto con un alto grado de distintividad.

Observancia: vigilar el uso correcto de los signos marcarios de la empresa. Mantener una defensa activa contra infractores, falsificadores y todo aprovechamiento indebido. Cuidar la reputación de la marca, de forma que esta está alineada con los valores de la compañía.

Notoriedad: La capacidad de hacerse notar entre los consumidores. Como mencionamos anteriormente la reputación de una super marca vas más allá de su público objetivo.

Segmento de lujo:



Mercedes-Benz

¹⁸Branzai, Supermarcas: Los 10 puntos para zonstruir las <http://www.branzai.com/2012/06/supermarcas-los-10-puntos-para.html> (Consultado en 18 de enero 2021).

Segmento de consumo masivo:




Si bien hay características que poseen las marcas notorias, no siempre queda claro a partir de qué punto se debe considerar un signo notoriamente conocido. Así como también que aspectos no necesita cumplir una marca para alcanzar la notoriedad. Con el fin de arrojar luz sobre este tema el Comité Permanente sobre el derecho de marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI creó una serie de recomendaciones para la protección de las marcas notorias.

En el artículo 2, numeral 1), inciso b) de dicha recomendación se establecen 6 pautas, de las cuales estaremos analizando las primeras tres (3) enunciadas:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del Público.
2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la Marca.
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca.

El primer requisito nos habla de la notoriedad, el nivel de conocimiento que ha alcanzado la marca durante el tiempo que ha sido utilizada. Qué porcentaje del público que compra ese tipo de productos o consume ese tipo de servicios conocen la marca.

La duración. Es necesario establecer el tiempo transcurrido desde el inicio del uso, para determinar durante cuánto tiempo se ha utilizado, así como la dimensión del territorio donde se comercializa, ya sea nacional, regional o internacional.

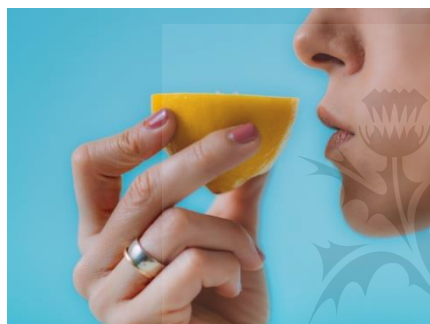
Así mismo, se debe especificar el alcance de las publicaciones, propagandas y cualquier tipo de exposición. De esta forma se podrá tener una idea del público que se ha impactado y el tamaño del mismo.



¹⁹OMPI, Recomendación para el tratamiento de marcas notorias del Comité Permanente sobre el derecho de marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, Artículo 2, numeral 3, inciso a y b.

Marca no tradicionales

Antes de iniciar con las marcas no tradicionales expondremos brevemente cuales son las marcas tradicionales. Estas últimas son las que conocemos comúnmente, ya que se encuentran representadas por denominaciones, figuras, bandas, imágenes tridimensionales, retratos, números y letras, así como una combinación de estos elementos. Las marcas no tradicionales pueden ser percibidas a través de distintos sentidos, como son el tacto, el olfato, la audición. A estas se le suman las marcas holográficas, las cuales consisten en imágenes presentadas en movimiento, apreciables a través de la vista.



Los signos olfativos son aquellos productos en la cual se emplea un olor o aroma característico para identificar productos de manera que al ser percibido por el consumidor pueda asociado con la marca y origen empresarial de esta.

Al igual que las marcas tradicionales, los signos no tradicionales deben cumplir con ciertos requisitos para obtener protección por las oficinas de propiedad industrial. Un cumplimiento necesario consiste en incluir la representación gráfica del aroma que se desea proteger (puede variar según legislación), de esta manera se puede realizar un examen de fondo más objetivo, ya que ciertas fragancias pueden resultar parecidas para identificar el mismo producto, así mismo hay que recordar que las aromas pierden su esencia, por lo cual depositar una muestra física no sería suficiente. El uso de fórmulas químicas para representar signos olfativos no es adecuado, ya que nos muestran como está compuesta la fragancia, más no el olor que se desea proteger (legislación de México).

Para obtener protección es necesario indicar el olor que se desea proteger, depositar una muestra del producto en el cual se desea reivindicar el aroma y realizar una descripción detallada de la fragancia. Diversas legislaciones han estado de acuerdo en no se debe otorgar protección sobre perfumes como marca olfativa, debido a que la función principal de estos se encuentra en el aroma, a partir de lo cual podemos concluir que en las marcas olfativas el olor no debe constituir la función principal del producto.

A continuación citaremos marcas olfativas que han obtenido protección en diferentes legislaciones con el objetivo de mostrar el auge de estos signos y la diversidad de productos a los cuales se aplica.

1. Pelota de tenis con olor a césped fresco. Registrada en Holanda
2. Neumáticos con aroma a floral. Registrada en Reino Unido
3. Dardos con olor a acre de cerveza negra. Registrada en Reino Unido
4. Plastilina o masilla con aroma a masa de harina de trigo con notas de vainilla dulce y cerezas. (Play-Doh, Hasbro. Reg. IMPI, México). Registrada en México

²⁰ Yosse Teyssier "PLAY-DOH PRIMERA MARCA OLFATIVA EN MÉXICO", <https://www.asnews.mx/noticias/play-doh-primera-marca-olfativa-en-mexico>. (Consultado en 20 de enero 2021)

²¹ Lorena Gallego "2017: ¿tenemos finalmente registro de marca olfativa?", <https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-civil/nuevas-tecnologias-civil/2017-tenemos-finalmente-registro-de-marca-olfativa-2016-09-13/>. Gallego, Lorena, (Consultado en 20 de enero 2021)

²² Secretaria de Economía., "Qué son las marcas olfativas", <https://www.gob.mx/se/articulos/que-son-las-marcas-olfativas#:~:text=Algunas%20marcas%20olfativas%20registradas%20son,registrados%20en%20el%20Reino%20Unido,Gobierno de México> (Consultado en 20 de enero 2021)

²³ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial " Conoce las marcas no tradicionales

" <https://www.gob.mx/impi/articulos/conoce-las-marcas-no-tradicionales?idiom=es>, Gobierno de México (Consultado en 20 de enero 2021)

²⁴ Carlos Camp, "Play-Doh registra su olor como primera marca olfativa en México" <https://www.oinkoink.com.mx/noticias/play-doh-registra-olor-primera-marca-olfativa-mexico/?fbclid=IwAR0G0fERePFp1hLFMD24X0iXynlT0ZvKOA2Aw7hx1enI0nDnDaznmaYdu9Q>. (Consultado en 22 de enero 2021)

²⁵ Daniel Rodriguez, "La marca en México; de lo visible a lo perceptible." <https://www.linkedin.com/pulse/la-marca-en-m%C3%A9xico-de-lo-visible-perceptible-daniel-rodriguez/?originalSubdomain=es> (Consultado en 20 de enero 2021)



Marca sonora o auditiva

La marca sonora consiste en la protección de un sonido o melodía que permita al usuario o consumidor crear una asociación con la marca. Estos signos pueden estar constituidos por sonidos presentes en la naturaleza, como el canto de un pájaro, el sonido de una cascada y etc. También pueden emplearse sonidos creados a través de instrumentos digitales o físicos.

Las marcas sonoras suelen ser implementadas en la industria del cine, dispositivos tecnológicos y etc. Para el registro de la marca sonora en la República Dominicana debe presentarse el audio en un soporte material, acompañado de la representación gráfica en un pentagrama.

Dentro de las marcas sonoras reconocidas se encuentran:



Rugido de león, Metro Goldwyn Mayer. Sonido de motocicleta, Harley Davidson.



Marca táctil

Las marcas táctiles son quizás las menos comunes dentro de las marcas no tradicionales. Estas emplean relieves, patrones y otros elementos que pueden ser identificados a la vista y ser percibidos al entrar en contacto con el producto. Los elementos táctiles crean una experiencia única en el consumidor, la cual va un paso más adelante de lo que conoces habitualmente.

Martin Lindstrom de BRANDsense sostiene que "las marcas sensoriales refuerzan el vínculo emocional con el consumidor y pueden incrementar la capacidad de una empresa de diferenciarse de sus competidores".

Al igual que las marcas tradicionales, las marcas táctiles deben cumplir con una serie de requisitos para aprobar el examen de fondo realizado en las oficinas de propiedad industrial. dentro de estos se encuentran:

No consistir en un aspecto funcional.

Poseer distintividad con relación a los productos que va a identificar.

El o los elementos táctiles no deben basarse meramente en una decoración o adorno del envoltorio.

Es necesario resaltar que estos requisitos pueden variar según la legislación del país en cuestión. La República Dominicana no cuenta con marcas táctiles en la actualidad.

Dentro de las marcas táctiles registradas en otras legislaciones se encuentra la botella del whisky Old Parr propiedad de Diageo Brands BV., la misma fue aprobada en Colombia por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



²⁶Olga Alcántara Francia,"Las marcas táctiles" <https://laley.pe/art/4139/-ldquo-basta-un-toque-rdquo-existen-las-marcas-tactiles-> (Consultado en 24 de enero 2021)

²⁷El Heraldo, "SIC concede la primera marca táctil en el país a botella de Old Parr" ,<https://www.elheraldo.co/economia/sic-concede-la-primera-marca-tactil-en-el-pais-botella-de-old-parr-265009> (Consultado en 24 de enero 2021)

²⁸Ruta PI "LaRevista de PropiedadIndustrial", https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/RUTA_PI_18.pdf (consultado en 26 de enero 2021)



Marca holográfica o secuencial

Dentro de los signos no tradicionales se encuentra la marca holográfica, también conocida como secuencial. Esta consiste en el uso de una imagen tridimensional, la cual puede presentar diferentes vistas dependiendo como sea observada. Este tipo de signos lo podemos encontrar en tarjetas de crédito, en la portada de libros y otros productos.

Para cumplir con los requisitos de registro ante la oficina de propiedad industrial de México se exige que la marca holográfica cumpla con las siguientes características:

- Poseer distintividad.
- No formar parte del dominio público.
- Presentar una única vista de la imagen que se pretende registrar.
- Describir el efecto holográfico de la marca conforme al diseño que se encuentra en la solicitud.
- Captar el efecto holográfico de manera completa o presentar múltiples vistas donde se muestre los diferentes ángulos de la imagen.
- No podrán beneficiarse de registro las imágenes superpuestas, lo que significa que los diseños que contengan una imagen diferente para cada vista o para más de una de las vistas serán rechazados.

Actualmente los signos holográficos se emplean en productos muy variados, como son los DVD, libros, documentos de identidad personal como DNI o cedula y otros emitidos

por el estado. El empleo de estos en ciertos casos sirve como un elemento de validación, lo cual genera una mayor confianza en el usuario.



29karina lizbet chavez martinez, "Marca Holográfica" <https://bdg.com.mx/marca-holografica/#:~:text=Es%20un%20tipo%20de%20signo,identificaci%C3%B3n%2C%20de%20alg%C3%BAAn%20producto%20o> (Consultado en 25 de enero 2021)

30Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial "Conoce las marcas no tradicionales" <https://www.gob.mx/impi/articulos/conoce-las-marcas-no-tradicionales?idiom=es> (Consultado en 25 de enero 2021)

Marca de hecho

Con marcas de hecho se entienden aquellos signos que poseen un uso en el mercado, pero que no se encuentran registrados ante la oficina de propiedad industrial correspondiente. Esto nos lleva a preguntarnos por cuanto tiempo una marca debe ser usada para considerarse como una marca de hecho. Así como también que tipo de protección puede obtener el titular que se encuentra en esta situación.

La ley 20-00 de propiedad industrial de la República dominicana establece en el artículo 71, numeral 2 lo siguiente:

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

Luego de analizar este párrafo podemos ver que la ley establece ciertas condiciones dentro del uso de la marca. El primer lugar. Se indica el uso dentro del país, este primer requisito nos habla de la territorialidad, el cual es uno de los principios fundamentales dentro del derecho marcario. Este establece que los derechos generados en un territorio no tendrán efectos fuera del mismo.

En segundo lugar hace mención a la continuidad o constancia del uso. Este requisito es de gran importancia en relación al uso, ya que algunas marcas son utilizadas por un corto periodo de tiempo. La ley 20-00 especifica que los signos deben poder demostrar por lo menos seis meses de uso ininterrumpido.

El tercer requisito exigido en el artículo 70 hace referencia a la buena fe. Este principio del derecho consiste en una conducta apegada a la moral, honradez y buenas costumbres por parte del titular de la marca. Un uso marcario en el cual pueda demostrarse que el titular actúa de manera deshonesto o que tenía conocimiento previo de la existencia o reputación del signo en cuestión puede derivar en una cancelación del signo registrado.

Así mismo, se puede obtener protección legal amparándose en el artículo 50 de los ADPIC, el cual permite solicitar medidas cautelares. Estas tienen como objetivo detener el uso provisional del signo considerado infractor.

Un ejemplo de la protección que pueden tener las marcas de hecho ante la ley es el caso de (la vaca que ríe) o como se conoce en francés (La vache qui rit). A continuación expondremos brevemente este caso.



La vache qui rit es una marca de queso francesa propiedad de Groupe Bel., la cual cuenta con presencia en más de 90 países. Aprovechando la ausencia de registro de la marca fue registrada en Argentina a nombre de un tercero que no tenía relación alguna con la compañía citada.

El registro no solamente empleaba la misma denominación, sino que también hacía uso del singular diseño de una vaca sonriente. Luego de un pedido de nulidad el tribunal falló a favor de la empresa extranjera, entendiendo que para la creación del signo infractor se había tomado como referencia una marca usada pero no registrada en la Argentina.

Sobre los casos de usurpación marcaria Jorge Otamendi señala que "Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional exorbita las fronteras".

³¹Otamendi Jorge, *Derecho de Marcas: Piratería de marcas*, EDITORIAL LexisNexis Abeledo-Perrot, 2003, 268

Marca registrada

Si bien la ley otorga protección a las marcas de hecho en contra de los casos de usurpación o mala fe, el registro formal de los signos distintivos ofrece importantes beneficios a su titular. Con el paso del tiempo un gran número de comercios y emprendedores han tomado conciencia de los beneficios de la propiedad industrial.

Al realizar una comparación entre la cantidad de marcas registradas por año en la República Dominicana podemos ver claramente un aumento significativo en las estadísticas. La oficina nacional de la propiedad industrial ha promocionado y concientizado la población sobre la importancia de la PI para el comercio y la empresa.

Dentro de las ventajas que aporta el registro de la marca a su titular se encuentran las siguientes:

- Fecha de presentación. Al momento de realizar el depósito de la marca ante la oficina de PI se obtiene una fecha de presentación de la solicitud, la cual permite establecer claramente a partir de cuándo se ha adquirido el derecho. Así mismo el titular dispone de un plazo de tres años para iniciar el uso de la marca en el comercio.
- Reivindicación de Prioridad. Si el titular desea presentar una solicitud de marca en un país diferente al cual se ha realizado un depósito, podrá reivindicar la fecha en la que se realizó el primer depósito. La reivindicación de la prioridad ofrece una ventaja significativa, ya que la solicitud tendrá preferencia sobre otros depósitos que hayan sido presentados dentro de este plazo.

- **Exclusividad.** Dentro de los derechos que posee el titular de una marca se encuentra la facultad de prohibir a terceros el uso no autorizado del signo registrado. Las infracciones por parte de terceros pueden generar en el consumidor riesgo de confusión o asociación, lo cual puede repercutir en la reputación y las ventas del producto registrado. El titular es el responsable de velar por la integridad de la marca
- **Traspaso.** El registro de la marca le otorga el derecho a su titular de realizar el traspaso de la misma. Además permite incluir a terceros como cotitulares, sin necesidad de renunciar al derecho adquirido.
- **Licencias.** Otro de los beneficios de la marca registrada consiste en la facultad para emitir licencias de uso, por la cual el titular recibe regalías de parte del licenciataria. Esta puede emplearse en diversos modelos de negocios, como lo es la franquicia de productos y servicios.
- **Credibilidad.** El registro de la marca otorgan un carácter de formalidad que dan a entender que la empresa opera apegada a las normas legales. La credibilidad es clave al momento de hacer negocios debido a que ofrece un sentimiento de seguridad a las personas interesadas.

³²BancoPopular "LA IMPORTANCIA DE REGISTRAR MI MARCA EN ONAPI"
<https://www.impulsapopular.com/legal/la-importancia-de-registrar-mi-marca-en-onapi/#:~:text=Otros%20de%20los%20beneficios%20son,marca%20integra%20tu%20patrimonio%20empresarial> (Consultado en 25 de enero 2021)

- **Legalidad.** Mediante el registro el titular se asegura de no estar violando los derechos de un tercero, lo cual no sucede cuando hace uso de un signo de manera informal. Así mismo, evita ser intimado o demandado por infracción de marca.

Para operar en el comercio de manera formal, establecer alianzas, suplir productos y servicios al sector empresarial es necesario contar con el registro tanto de la marca como del nombre comercial de la empresa, por lo cual no debe restarse importancia a este paso al momento de iniciar un emprendimiento.

- **Medidas en frontera**

"Las medidas en frontera para la protección de los derechos de propiedad intelectual pueden ser iniciadas por sus titulares o representantes a través de la aduana del territorio donde se desea detener la importación".

Estas medidas son efectivas en la lucha contra la importación de productos fraudulentos, aun así es necesario tener en cuenta el gran volumen de mercancía que entra en las aduanas de cada territorio, lo cual dificulta la lucha contra la piratería proveniente de diferentes partes del mundo, en especial de los países asiáticos.

Activo intangible

La marca constituye un activo inmaterial, el cual puede llegar a adquirir un gran valor para la empresa. Hay que resaltar que las marcas no adquieren valor por sí mismas, sino que se deben crear estrategias de marketing sólidas que permitan posicionar los productos o servicios en el mercado, así como garantizar una experiencia de postventa que mantenga cautivo al consumidor.

Fabricar dispositivos atractivos no es precisamente el motivo por el cual Apple está entre las 5 compañías mejor valoradas en todo el mundo. El diseño estilizado atrae a gran parte de los consumidores, pero para que estos permanezcan como clientes Apple ofrece un sólido ecosistema que permite al usuario interactuar entre sus diferentes dispositivos, así como actualizaciones periódicas, servicios de garantía y soporte técnico. Este conjunto crea un valor agregado por el cual los usuarios están dispuestos a pagar un mayor precio. Esta estrategia implementada por Apple ha aumentado significativamente el valor de la marca, convirtiéndose en una de las más costosas de su industria.

³³Verónica cabezudo, "Apple cae a una cuarta posición mundial en ventas de smartphones"

<https://www.muycanal.com/2020/11/03/apple-ventas-smartphones-iphone>, muycanal (consultado en 25 de enero 2021)

³⁴Acuerdo de derechos de propiedad intelectual y comercio ADPIC, artículo 53, 56, 6

Diferencias entre vulgarización y uso común

Por uso común se entiende el hecho en el cual una denominación es ostentada por diferentes titulares para identificar productos similares o idénticos. Los elementos de uso común a menudo tienen una relación con la naturaleza del producto o bien son considerados débiles. Para realizar el registro de un signo de uso común debe estar acompañado de un elemento que le aporte distintividad, ya que no es posible reclamar el uso exclusivo de un término que puede ser empleado libremente por cualquier titular.

Ejemplo.

Reg. Núm.	Marca	Titular	Clase Niza
262533	Tory-Bio ORGANIC	Ana Karina Parra Tiburcio	3
267604	Bio Terapia Capilar BTC	Moises M. Felipe Castro	3
271594	Molett bio cosmética	Andry S. Mercedes Ramirez	3
275430	BIO-STAR OPTIMUM	Osiris A. Grullon Ruiz	3

búsqueda realizada en Ipas "Industrial Property Administration System" (base de datos República Dominicana).

Como puede apreciarse en los datos mostrados el signo BIO es empleado en diferentes registros dentro de la clase internacional 3, la cual protege productos de belleza, cosméticos, productos para el cuidado personal y etc.

Por otro lado la vulgarización marcaría se da en los casos en que una marca pierde la distintividad como consecuencia de un uso donde los consumidores emplean el signo para referirse al producto de forma general. De esta manera comienza a perderse la fuerza distintiva y la exclusividad de la cual gozaba el signo.

Este fenómeno se ha dado en la República Dominicana en marcas como Maizena para natilla de maíz, Pampers para pañales desechables, Crossfit para servicios de entrenamiento físico y deportivo, Pinol para desinfectantes líquidos, Armor All para abrillantadores de neumáticos, Jacuzzi para tinas de baño, entre otros.

Es necesario resaltar que la razón principal por la cual se registra como marca una palabra, término, imagen o diseño es el de hacer un uso exclusivo del mismo, de forma que se pueda prohibir que terceros no autorizados se apropien del mismo.

³⁵Juan Luis Pavón, "La vulgarización de la marca: un fenómeno a tener en cuenta" fernandezpalacios, <https://www.fernandezpalacios.com/es/blog/la-vulgarizacion-de-la-marca-un-fenomeno-a-tener-en-cuenta> (consultado en 26 de enero 2021)

Un signo de uso común puede ser el resultado de la vulgarización de una marca que en un momento fue distintiva, pero que a raíz de un mal uso paso a convertirse en un elemento empleado por diferentes titulares para una categoría de productos en específico. Es necesario resaltar que no todas las denominaciones que se encuentran en el uso común alguna vez fueron marca registrada, ya que también estas pueden originarse porque son evocativas de los productos o servicios que protegen o por constituir un término sin distintividad para los productos o servicios a los que van dirigidas.

Diferencias entre uso común y genérico

Un signo genérico es aquel que es empleado en el comercio para referirse de manera habitual a un producto. Este tipo de signos no posee distintividad por sí mismo para identificar productos y servicios, por lo tanto no puede ser registrado como marca. Ej. Escritorio, Ordenador, Hamburguesa.

Como mencionamos anteriormente el uso común puede tener diferentes orígenes, como pueden ser designaciones que evocan los productos o servicios que protegen, signos que no reúnen el carácter distintivo necesario para ser registrados o bien marcas que han pasado por un proceso de vulgarización, el cual da como resultado la pérdida de la

fuerza distintiva y el empleo de manera voluntaria por diversos titulares. Una vez analizados tanto los signos de uso común como los genéricos podemos establecer que la principal diferencia entre estos se encuentra en el origen y uso que posee cada término dentro del comercio.

Los siguientes signos fueron rechazados ante la oficina nacional de la propiedad industrial por constituir designaciones genéricas o bien expresiones empleadas para designar un producto o categoría del mismo. Mamajuana para bebidas alcohólicas en la clase internacional 33; Minoxidil para productos capilares clase internacional 3; Elote para productos de maíz clase internacional 29; Cerveza Pale Ale en la clase internacional 32 para cervezas. A través de estos ejemplos podemos ver que ciertos solicitantes sienten interés por apropiarse de forma exclusiva de términos que son empleados de forma habitual por diversos comerciantes.

Responsabilidad de la Vulgarización

La vulgarización marcaria es un fenómeno que usualmente afecta a los signos que poseen posicionamiento y popularidad. Es sabido que para mantenerse en el gusto del público es necesario invertir cuantiosas sumas en publicidad, promociones, alianzas y aplicar diferentes estrategias de marketing que permitan mantener el producto a un paso de la competencia. Pero todo este esfuerzo puede correr el riesgo de desaparecer ante un suceso que algunos han considerado como una falla del mercado.

Cuando una compañía lanza un producto al mercado en una categoría en la que se es el primero, los consumidores pueden no poseer otra forma de designar el producto que el mismo nombre de la marca. En ciertos casos ignoran el nombre genérico del producto, entonces comienzan a utilizar el nombre de la marca para referirse de forma generalizada a la categoría del producto que se trate. De esta forma la marca que es un derecho de propiedad industrial pasa a segundo plano y se convierte en el nombre genérico empleado para adquirir el producto que se desea. Ante este fenómeno los consumidores comienzan a llamar por el nombre de la marca registrada a otros productos con marca de la competencia, por lo que se va perdiendo el vínculo que existe entre la denominación registrada y el origen empresarial.

En este punto se llega al grado de generalización en que una parte de los consumidores no se enteran que el genérico usado alguna vez fue registrado como marca. Ante esta situación nos pudiéramos preguntar quién es el responsable. Sobre quien recae la responsabilidad de que un derecho sea vulgarizado.

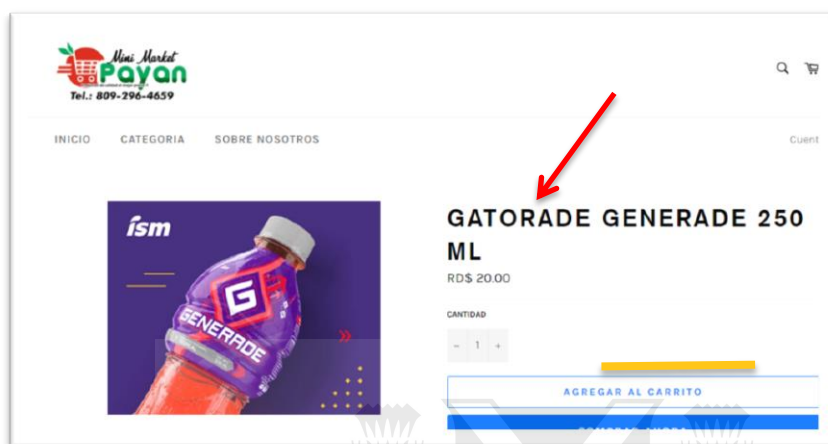
Al momento de registrar una marca no solamente se adquiere un derecho de exclusividad sobre la denominación o diseño, sino que también se contraen deberes que debe cumplir el titular. Dentro de estas responsabilidades se encuentran pagar las tasas de renovación para mantener el registro vigente, hacer un uso del signo de acuerdo a los productos o servicios reivindicados, presentar ante la oficina competente cualquier cambio o modificación realizada y por último pero no menos importante, realizar la observancia o vigilancia sobre el derecho adquirido. De esta forma se protegerá la marca en contra de usos no autorizados por parte de terceros. Hasta este punto parece ser que hay un único responsable, pero debemos analizar más detalladamente. Es necesario mencionar que ante la complejidad que supone vigilar el uso correcto de una marca u otros derecho de PI, tanto particulares como empresas recurren a los servicios ofrecidos por especialistas en la materia

Las oficinas que se dedican a esta labor a su vez se valen de la ayuda de software que permite monitorear las publicaciones o gacetas realizadas por las oficinas de PI. Esta forma de observancia permite estar al día con cada signo publicado, pero que hacer con las infracciones, o usos indebidos que surgen cada día en el mercado, como podrían las oficinas y las empresas disponer de herramientas que permitan combatir de una forma más activa y eficiente la creciente ola de infracciones sobre los derechos de PI.

Los activos inmateriales de la propiedad industrial pueden llegar a convertirse en el bien más preciado de una compañía, por lo que merece la pena realizar los esfuerzos necesarios para protegerlos de aquellos que buscan lucrarse a costas de la dedicación, el esfuerzo y la reputación que han alcanzado emprendedores y empresas a través de los años.

En la imagen mostrada podemos apreciar como una tienda virtual emplea de manera desleal una marca registrada de renombre internacional. Este tipo de usos afectan negativamente la imagen de la marca, así como la percepción de los clientes. Al observar esta publicidad algunos pudieran pensar que están delante de una nueva bebida deportiva lanzada por la compañía Stokely-Van Camp, Inc. Propietaria de la marca

Gatorade. También podría interpretarse que Gatorade es una especie de designación para este tipo de bebidas hidratantes. Ambas posibilidades son perjudiciales, ya que inducen a error al consumidor. Así mismo, es necesario resaltar que este tipo de uso puede debilitar la fuerza distintiva de la marca Gatorade a través del tiempo.



Fuente: <https://smpayan.com/products/gatorade-generade-250-ml>

© 2020, Mini Market Payan. <https://es.shopify.com>

Como hemos podido ver a través del ejemplo mostrado, la vulgarización de los signos no se trata únicamente del uso por parte de los consumidores de marcas como el nombre genérico de los productos o servicios, sino que hay diferentes actores involucrados en este proceso. Es por esto que la vigilancia es vital para mantener la exclusividad y conservar la fuerza distintiva. Dicho esto, debemos mencionar que el titular y su representante juegan un papel fundamental, ya que tienen la responsabilidad de enfrentar todo acto que atente contra la integridad de la marca. Es necesario resaltar que no realizar una vigilancia periódica pone en riesgo cualquier derecho de propiedad Industrial adquirido.

Luego de analizar diversos casos no podemos identificar un único responsable sobre la vulgarización marcaria. Cada una de las partes involucradas puede tener una cuota de responsabilidad según sea el caso. Para evitar correr esta suerte hay que reconocer que cualquier marca o signo distintivo corre riesgo de ser vulgarizado, independientemente del grado de distintividad que posea el signo. Para citar un breve ejemplo, podemos mencionar la marca Aspirina para calmantes del dolor, así como Armor All para abrillantadores de neumáticos. Estos signos se han generalizado a tal punto que un

número importante de consumidores en la República Dominicana no tienen conocimiento de que los signos mencionados se encuentran registrados como marca.

El packaging y la publicidad juegan un papel importante para cualquier producto o servicio que desee obtener la atención del consumidor. A través de diferentes medios se bombardea al público con promociones, ofertas, lanzamientos. La forma en que las empresas dan a conocer sus productos es decisiva para que los consumidores tengan una idea general del bien o servicio que piensan adquirir. Una práctica cada vez más habitual por parte de las agencias publicitarias consiste en promocionar la marca del producto con la intención de sustituir el nombre genérico por la marca publicitada. Como ejemplo de esto podemos citar la marca de agua Dasani, en una publicidad realizada en Santo Domingo empleaban el slogan o frase comercial "Ya no es agua, es Dasani". Este uso puede sugerir al consumidor que Dasani es el término que debe tener como referencia de agua. Si bien esto tiene como objetivo el posicionamiento en la mente del consumidor, también puede acarrear problemas en cuanto al uso correcto de la marca.



La información suministrada en cada producto debe contener principalmente la marca de que se trata, el nombre genérico del producto o su categoría y el fabricante u origen empresarial. La omisión del nombre genérico del producto o bien el desconocimiento de este por parte del consumidor puede generar que se emplee la marca como nombre para productos idénticos o similares. Un ejemplo de lo que se expone es el caso de la marca MAIZENA.

MAIZENA®

A pesar de que el empaque de la marca citada contiene en letras pequeñas el nombre genérico de este producto el cual es fécula de maíz o harina de maíz, un número importante de consumidores en la República Dominicana no lo emplean al momento referirse a este producto, sino que hacen uso del nombre de la marca para referirse a cualquier producto que sirva para la preparación de harina para el consumo. Esto ha generado que la marca se encuentre actualmente con un alto nivel de vulgarización.



Se puede apreciar en la imagen que la marca registrada MAIZENA es empleada como nombre genérico por comerciantes de la competencia.

Fuente:

https://www.comercialabreu.com/productos/product-detail.php?id=2812&product_categories=&keyw=&product_category_id=

Principios que rigen el derecho marcario

El derecho marcario se rige principalmente por tres principios, lo cuales son: prioridad, territorialidad y especialidad. El principio de prioridad surge con la firma del Convenio de Paris de 1883, el cual abarca la propiedad industrial en sus diferentes formas.

Prioridad.

Principio de prioridad. Este principio se encuentra establecido en el artículo 4 del Convenio de Paris, así como en la ley 20-00 de propiedad Industrial de la República Dominicana, en su artículo 135. En el mismo se establece que tendrán preferencia para ser validadas aquellas solicitudes que reivindiquen derecho de prioridad sobre la fecha de presentación de una solicitud de marca en trámite realizada en un país anterior también miembro del convenio de Paris. En otras palabras tendrá preferencia la solicitud que está amparada bajo este principio, por lo cual toda solicitud que ingrese a la oficina nacional durante este periodo no tendrá efecto sobre esta.

En el caso específico de las marcas el derecho de prioridad podrá ser solicitado durante un plazo de seis meses a partir de la solicitud en el país extranjero y dispondrá el titular o representante de tres meses para el depósito de la copia del documento que avala la prioridad.

Territorialidad.

Principio de Territorialidad. El registro de la una marca ante la oficina nacional de propiedad industrial otorga al titular un derecho exclusivo sobre un signo o combinación de signos que podrán ser explotados en el comercio del territorio nacional del país de que se trate. Los derechos adquiridos en un territorio no tendrán validez sobre otras legislaciones, por lo cual de poseer interés en obtener protección en el extranjero se deberá realizar en debido registro ante la oficina de ese país.

Es necesario mencionar que este principio tiene ligeras excepciones, en este caso hablaremos brevemente de la notoriedad que pueden adquirir las marcas en el mercado. La notoriedad en el derecho marcario es definida como el alto grado conocimiento o renombre que posee un signo dentro del público consumidor al cual va dirigido, ya sea

en el país o en el extranjero. Por lo cual no podrán ser registradas aquellas marcas que hayan adquirido una reputación, prestigio o renombre a nivel nacional o internacional independientemente de que no cuenten con un registro formal ante la oficina nacional. En este caso podemos mencionar marcas como Disney, Apple, Rolex, entre otras. Las marcas notorias se encuentran protegidas por el artículo 6 bis del Convenio de París y por el artículo 74 inciso d en la Ley 20-00 de propiedad Industrial de la República Dominicana.

³⁶ Ley 20-00 de propiedad industrial Rep. Dom. Artículo 135 y 74 literal d Convenio de París, artículo 6 bis.

Especialidad.

Principio de especialidad.

El Principio de especialidad es fundamental dentro del derecho marcario, este establece la posibilidad de que un mismo signo pueda ser ostentado por dos o más titulares siempre que los productos o servicios que se protejan no generen riesgo de confusión o asociación con relación a signos registrados en una fecha anterior. Para determinar si existe o no especialidad entre dos marcas es necesario realizar un examen detallado de los productos, ya que en ciertos casos si bien los mismos no son idénticos pueden tener relación entre sí, compartir los mismos canales de distribución o ser productos complementarios.

La Ley 20-00 de propiedad industrial de la República Dominicana en su artículo 74, inciso a) y b) establece lo siguiente:

"No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar:

"a) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada o en trámite de registro en los términos del Artículo 75 y siguientes, por un

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

Como podemos apreciar en el literal b), se establece el riesgo de confusión o asociación que se puede generar con marcas en trámite de registro, así como aquellas marcas que no se encuentran debidamente registradas pero que poseen un uso en el mercado, por lo cual cuentan con una reputación y clientela que les permite obtener protección al amparo de la Ley 20-00.

El objetivo principal del principio de especialidad consiste en evitar las confusiones que se pueden generar en el mercado al momento en que los consumidores se encuentran frente a productos con nombres similares o idénticos para los mismos artículos o aquellos que puedan ser vinculados con facilidad. Los usuarios podrían entender que se encuentran ante productos del mismo origen empresarial, por lo cual asumirían erróneamente que la calidad, servicio y satisfacción a la que están acostumbrados estarían presentes en el producto de la competencia que genera la confusión.

³⁷Ley 20-00 de propiedad industrial Rep. Dom. Artículo artículo 74, inciso a) y b)

³⁸Otamendi Jorge, *Derecho de Marcas: Comercialización de repuestos*, EDITORIAL: LexisNexis - Abeledo-Perrot,2003, 199

³⁹Otamendi Jorge, *Derecho de Marcas: En una misma clase*, EDITORIAL: LexisNexis - Abeledo-Perrot,2003, 133

Otamendi cita decisión. La Corte Suprema Argentina señaló que "El titular de una marca registrada para distinguir uno de los productos de una clase determinada, tiene derecho a oponerse a la concesión de una marca confundible con aquélla para distinguir otros artículos de la misma clase, distintos de la especialidad de aquél, cuando concurren circunstancias especialísimas que pueden originar confusiones acerca de la procedencia de los productos".

Extinción del derecho marcario

El derecho sobre una marca se adquiere a través del registro formal ante la oficina nacional de propiedad industrial. Existen diferentes motivos que pueden poner fin a los derechos de exclusiva adquiridos por el titular como veremos a continuación.

Renuncia voluntaria

El primer motivo para la pérdida del derecho que examinaremos es la renuncia voluntaria a pedido del propietario. Dentro de las facultades que posee el titular de una marca se encuentra poner fin al derecho adquirido. Esta renuncia se realiza a través de una instancia dirigida a la oficina de PI, indicando que se desea cancelar el registro vigente a pedido de su titular.

Retiro de solicitud en trámite

En los casos que en el titular de una solicitud de pierda el interés por continuar con el curso de la misma puede solicitar el retiro voluntario de la solicitud de marca. Para estos efectos se debe presentar una instancia a la oficina comunicando la petición. Aquellos registros que posean más de un titular o cotitulares deben presentar conjuntamente su decisión, ya que poseen igual derecho sobre el signo.

⁴⁰Ley 20-00 de propiedad Industrial, Artículos 97, 136 y 151.

Denegación de solicitud

Las solicitudes de marcas que incurran en violaciones en relación a las prohibiciones relativas y absolutas serán notificadas a sus titulares o representantes mediante instancia. Aquellas solicitudes que no logran superar el examen de fondo serán denegadas mediante resolución según lo establece el artículo 79 de la Ley 20-00.

Cancelación parcial (falta de uso)

En los casos en que a petición de un tercero se solicite la cancelación por no uso del registro, el mismo podrá ser cancelado específicamente con relación a los productos que se encuentra fuera de uso dentro del aplicado a proteger. A través de esta solución el titular limita el aplicado y conserva parte del derecho sobre el signo, en lugar de proceder a una cancelación total de la marca.

Nulidad del registro (mala fe)

A petición de la parte interesada podrá ser anulado el registro de marca que haya sido solicitado de mala fe por parte de su titular. Esta tiene como objetivo que la persona que posea un mejor derecho sobre el signo marcario se consolide como titular del mismo, para esto se deben aportar las pruebas que demuestren tal hecho. La ley 20-00 no proporciona una definición de cuales actos deben ser considerados como mala fe, por lo cual nos vamos a remitir a diccionarios jurídicos en español y otros textos.

Se entiende por mala fe "el aprovechamiento ilícito de un derecho adquirido por otra persona, donde se actúa de forma deshonesto o con mala intención". El diccionario panhispánico indica que "el término hace referencia de modo directo y principal a la ocultación intencionada y consciente por el interesado de algún hecho jurídicamente relevante".

Begoña Ribera docente de la Universidad de Alicante recoge diversas conductas que son consideradas de mala fe, dentro de estas se encuentran:

"El registro de un signo ajeno, el registro de una marca que no le corresponde al solicitante en exclusiva, el registro para aprovecharse de la reputación, el prestigio y la

implantación de la marca ajena, la inducción a error sobre el origen empresarial del producto, el intento de provocar confusión con otra marca notoria, el registro con finalidad obstruccionista u obstaculizadora, impedir la entrada en el mercado español de un potencial competidor, evitar que el tercero siga usando su marca y comercializando sus productos y servicios, utilizar la marca para consolidar una posición contractual y limitar la libertad del verdadero titular para la gestión de la misma, el registro de un signo con fines especulativos."

⁴¹Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana, Artículos 79 y 95

⁴²Richards Abarca, Anita (1961). La mala fe en el "Código Civil" (1ª edición). Santiago de Chile: Ed. Universitaria S.A.

⁴³<https://dpej.rae.es/lema/mala-fe> (Diccionario Panhispánico del español jurídico), (Consultado en 26 de enero 2021)

⁴⁴Ribera Blanes Begoña <https://vlex.es/vid/nulidad-marca-solicitada-mala-708170581>
(La nulidad de la marca solicitada de mala fe)

Vencimiento del registro (Renovación)

Dentro de los deberes que contrae el titular de la marca se encuentra la renovación del registro al término del plazo dictado por la ley. Los registros de marca son concedidos por un periodo de 10 años a partir de la fecha del registro, los cuales pueden ser renovados de manera continúa por su titular o representante. La renovación podrá realizarse seis (6) meses antes de la fecha de vencimiento o seis (6) meses después abonando la tasa por mora establecida. Los registros de marca que no sean renovados dentro del plazo establecido estarán disponibles para ser solicitados por un tercero pasado el plazo de gracia de un año a partir del vencimiento.

Cancelación por falta de uso

El uso de la marca es fundamental para conservar el derecho de exclusividad adquirido. La Ley 20-00 en su artículo 93 establece un plazo de 3 tres años antes de ser interpuesto el recurso de cancelación. En caso de agotar el periodo de 3 años sin actividad el signo podrá ser cancelado por falta de uso a petición de un tercero interesado. Es importante establecer que debe ser considerado como uso. Se entiende que hay un uso legítimo cuando el titular coloca el producto en los canales del comercio,

ya sea nacional o internacional desde el país de origen. Se considerara que la marca está siendo usada cuando hay un tercero autorizado por el titular en operación, como es el caso del modelo de franquicias.

Hay que destacar que para establecer el uso de la marca se debe tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio de que se trate y la dimensión del mercado en que se opera. La naturaleza del producto puede ayudar a determinar la frecuencia o la cantidad en que debería ser usado. Para dar una idea más clara tomaremos como ejemplo el caso de los festivales de música, ya que los mismos suelen llevarse a cabo una vez cada año o una vez cada dos años aproximadamente. Así mismo podemos mencionar los eventos deportivos, en el caso de la copa mundial de futbol que se celebra una vez cada cuatro años. En cuanto a la fabricación de productos tomaremos como ejemplo una empresa que construye cruceros. La construcción de esta embarcación toma aproximadamente de dos a tres años, por lo cual es importante establecer que no se puede exigir la misma frecuencia de uso a una compañía que produce bienes de consumo que a una empresa que se dedica a una actividad más especializada o compleja.

En ciertos casos la falta de uso justificada puede impedir que el registro sea cancelado. Para esto la causa de ausencia de uso deben ser externas al titular de la marca, de forma que no dependen de su control en lo absoluto. Por ejemplo una causa justificada podría ser el cierre de frontera de los países que producen la materia prima del producto, como se mencionó anteriormente, situaciones que están fuera del alcance del titular. Así mismo no se consideraran como válidos problemas financieros de la compañía, perdida de la cuota de mercado ante la competencia y etc.

⁴⁵Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana, Artículos 81, 82, 93, 94 y 95

Cancelación por vulgarización

La Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana no contempla la cancelación por vulgarización. Aquellos signos que sean vulgarizados en el comercio podrán conservar su derecho a nivel registral, aunque claramente verán una pérdida significativa en la fuerza distintiva de la marca. Aquellas marcas que por encontrarse vulgarizadas sean registradas como parte del signo de un tercero podrán ser objeto de acciones legales por parte del titular afectado.

En el capítulo siguiente se aborda el tratamiento que recibe este fenómeno en otras legislaciones.

Nulidad del registro por contravención de los artículos 73 y 74 de la Ley 20-00

A petición de un tercero interesado se podrá solicitar ante la oficina la nulidad del registro en los casos en que este violente el artículo 73 sobre marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo. En el caso particular de nulidad por violación del presente artículo la petición no prescribirá.

Dentro de estos motivos podemos citar principalmente:

"Las formas usuales o corrientes o impuestas por la naturaleza del producto. Aquellas formas que brinden una ventaja funcional, los signos que resulten calificativos o descriptivos para los productos que se deseen proteger, signos genéricos o de uso común, colores aislados, marcas contrarias a la moral u orden pública, imiten una denominación de origen, signos que ponen en ridículo personalidades o religiones, marcas engañosas con relación a sus cualidades o composición".

Con relación a los registros que sean otorgados en contravención con el artículo 74 sobre derechos de terceros, la petición de nulidad debe ser presentada por la parte interesada dentro de los primeros cinco años de la concesión del registro de la marca.

⁴⁶Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana, Artículo 88 y 92

Agotamiento del derecho

Se describe como agotamiento cuando el titular de un derecho no puede impedir que terceros que han adquirido el producto de forma legítima en el mercado hagan uso de este dentro del comercio. En otras palabras la pérdida de control que el propietario de una marca puede ejercer sobre los productos que esta protege, dado que el derecho del titular se termina después de la primera venta.

Dentro de las excepciones al agotamiento podemos mencionar los casos en que el producto sufra modificación, alteración o deterioro de acuerdo al artículo 88 de la Ley 20-00 de Propiedad Industrial.

En relación a los usos realizados por terceros el Mercosur en su protocolo de armonización de normas sobre Propiedad Intelectual en materia de marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen poseen una definición más acabada sobre las limitaciones por agotamiento. En el artículo 12 se establece que el registro de una marca no confiere el derecho de prohibir el uso de indicaciones, a excepción de los casos donde se presente mala fe o confusión con el origen empresarial. En el artículo se detallan informaciones que pueden ser usadas en el comercio como son:

El nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles; Las indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

Como podemos observar se han establecido de una forma más detallada las limitaciones sobre las cuales el titular de un derecho de marca no puede tener control, a fin de garantizar un mercado libre y transparente.

Es necesario indicar que en ciertos casos el agotamiento puede acarrear situaciones desfavorables para el titular de una marca, una de estas son las importaciones paralelas. Estas consisten en la importación de productos provenientes del extranjero sin el conocimiento del titular del derecho, lo cual parece inofensivo, ya que como mencionamos anteriormente el derecho se agota tras la primera venta. El inconveniente surge cuando el titular ha concedido licencias exclusivas para la venta del producto en

un territorio determinado, en el cual otros comerciantes se abastecen de forma legítima en el mercado internacional y compiten con el licenciataria, esto a su vez genera un conflicto de interés debido a que la persona o empresa que recibe la licencia debe pagar regalías por la exclusividad concedida.

Sobre limitación por agotamiento al derecho del titular Jorge Vázquez Santamaría sostiene que "El agotamiento del derecho de marca se constituye así en una disposición expresa para regular el comercio nacional e internacional, proteger los negocios y dar seguridad jurídica a las relaciones comerciales."



⁴⁷Ley 20-00 de Propiedad Industrial, Artículo 88

⁴⁸Vázquez Santamaría Jorge Eduardo, El agotamiento del Derecho de marca El agotamiento del Derecho de marca, Opinión Jurídica, septiembre 17 de 2007

⁴⁹Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, artículo 12

Medidas para evitar y contrarrestar la vulgarización

- Uso Correcto de la marca. Esta debe ser usada como protagonista del producto, pero no debe emplearse como término genérico por parte de la empresa.
- El titular debe tomar medidas legales, llamar la atención de toda persona que realice un uso incorrecto de la marca incluidos empleados, distribuidores, competidores, comunicadores, canales digitales y etc.
- Es recomendable que las medidas tomadas en favor de la defensa de una marca sean conocidas por las personas que se encuentran relacionados a esta, de modo que sea de conocimiento público que la entidad que ostenta el derecho no permitirá usos indebidos de parte de terceros. Esta iniciativa puede desalentar a posibles infractores en el mercado o incluso aquellos relacionados a la compañía.
- Se debe usar la marca conjuntamente con el signo de registrado (®), este está compuesto por una letra R encerrada dentro de un círculo. De esta forma se comunica a todas las personas y empresas que están en contacto con el producto que se encuentran delante de un signo debidamente registrado y por tanto no debe reproducirse sin el previo consentimiento de su titular.
- Las Empresas deben mantener vivo el recuerdo de la marca en la mente de los usuarios. Para esto se deben realizar planes de marketing encaminados a mantener la marca presente. No basta con llenar góndolas en tiendas y supermercados, sino también capturar la atención de los consumidores.
- Mantener una buena comunicación con los clientes es de gran importancia para las compañías, ya que permite establecer una relación que va más allá de la venta del producto. Este contacto permite transmitir información relevante de la empresa y los productos que comercializa.

- Conocer el genérico. Los consumidores deben tener pleno conocimiento de cuál es el nombre genérico del producto de marca que están consumiendo. Desconocer este término puede generar que los usuarios comiencen a emplear la marca registrada para referirse de forma general al producto o una categoría de este. Cuando el producto es nuevo en su categoría o cuando los consumidores no dominan dicho término existe un mayor riesgo de vulgarización para la marca.
- Educar a los consumidores y distribuidores sobre el uso correcto de la marca de modo que se reduzcan los errores o faltas sobre esta. Por uso correcto se entiende la forma que la marca debe ser escrita, pronunciada, así como la paleta de colores es la que se representa la misma.
- Los casos de vulgarización deben ser atendidos en el menor tiempo posible. La inacción por parte del titular o su representante o incluso una acción débil podría generar consecuencias irremediables a la marca, lo cual podría traducirse en la pérdida de la distintividad y la falta de vinculación del signo con el origen empresarial.
- Realizar vigilancia de los derechos de propiedad industrial de forma interna y externa. Es recomendable contratar servicios de observancia especializadas en PI, ya que son de gran ayuda para la protección de los derechos. Se debe realizar vigilancia periódica con el objetivo de detener cualquier uso de la marca como nombre genérico del producto.

Otamendi señala que la vulgarización presenta tres etapas. En la primera etapa los consumidores hacen uso de la denominación registrada como parte del lenguaje, empleando el signo de forma genérica. La segunda etapa se presenta un uso por parte de los medios de prensa y publicaciones en diferentes medios. Por último, la tercera etapa tiene lugar cuando los competidores hacen un uso generalizado del signo.

El Dr. David Gómez, abogado y docente de la Universidad Rey Juan Carlos resalta que para combatir la pérdida de distintividad por vulgarización se debe identificar el nivel en que esta se encuentra, con el objetivo de trazar una estrategia a largo plazo que permita tomar decisiones concretas para recuperar el signo.



⁵⁰ Laura Carpintero, Cómo defender una marca renombrada y evitar la vulgarización
<https://www.hyaip.com/es/espacio/como-defender-una-marca-renombrada-y-evitar-la-vulgarizacion/>

⁵¹ Adriana Chaar, Vulgarización de las marcas 13-06-2018
<https://www.youtube.com/watch?v=Nbuw3pYV9Qc>

encolombia.com/economia/empresas/marcas/tipodemarcas

Velasco.com.co/wp-content/uploads/2011/acciones-de-cancelacion.pdf.

www.puromarketing.com/53/19347/co

⁵²David Gomez, La protección de la marca notoria y/o renombrada frente a la vulgarización, parte 2
<https://www.youtube.com/watch?v=auLkkFdvUd0&t=26s> (consultado en 10 de marzo de 2021)

Tratamiento de la vulgarización

La vulgarización marcaría en un fenómeno que está presente en el comercio nacional e internacional de productos y servicios, sin embargo el tratamiento que esta recibe va a depender de la legislación en la que nos encontremos. A continuación examinaremos brevemente el manejo que esta recibe fuera de la República Dominicana, con el objetivo de dar a conocer un abordaje diferente sobre este tema.

España

Ley de propiedad industrial 17/2001, artículo 54.1.b

La Ley Española de propiedad industrial contempla la cancelación de la marca registrada cuando esta se hubiera convertido en la designación para nombrar los productos o servicios en el comercio. En la misma se establecen las condiciones que deben cumplirse para declarar la cancelación de la misma.

Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

La ley española trata la vulgarización a través de un sistema mixto. Este está compuesto por un sistema objetivo y un sistema subjetivo. El componente objetivo se entiende como la vulgarización de la marca en el mercado. Por otro lado la parte subjetiva consiste en la acción o inacción por parte del titular. Se entiende por acción aquellas medidas que son tomadas para evitar o contrarrestar la vulgarización de la marca. La aplicación de esta solución resulta interesante, ya que para declarar la caducidad de una marca por vulgarización no basta con que esta sea empleada de forma genérica por los consumidores, sino que también debe haber desinterés o negligencia por parte del propietario.

En aquellos casos donde la marca haya sido vulgarizada y el titular no pueda demostrar que ha tomado acción para evitarlo se declarara la caducidad de la marca por vulgarización, no pudiendo solicitarse nuevamente.

Algo por lo que destaca este sistema es que valora el esfuerzo realizado en favor de la recuperación del signo marcario, lo cual pone en manos del titular la responsabilidad de la declaración de caducidad por vulgarización.

Artículo 35, Reproducción de la marca en diccionarios

Es importante señalar que la ley española de propiedad industrial contempla en su artículo 35 la posibilidad de que los titulares de signos vulgarizados puedan dirigirse a las empresas propietarias de diccionarios, enciclopedias y obras para la consulta y soliciten que en la próxima edición se indique que el término mencionado hace referencia a una marca registrada. En el caso de que el medio sea digital se debe realizar la modificación lo antes posible. Ejemplo. Si la marca Aspirina por encontrarse vulgarizada fuera incluida en el diccionario, el titular amparándose en este artículo puede solicitar que se indique que Aspirina es una marca registrada.

La inclusión de este artículo es una herramienta de ayuda en la lucha contra la vulgarización, debido a que el mismo educa al lector sobre un término que ha venido siendo utilizado de forma errónea por parte de los consumidores. Así mismo, le da al titular un derecho que puede hacer valer ante una entidad privada.

53Ley de propiedad industrial de España 17/2001, artículo 54.1.b

54Ley de propiedad industrial de España 17/2001, artículo 35

55 Laura Carpintero, Cómo defender una marca renombrada y evitar la vulgarización <https://www.hyaip.com/es/espacio/como-defender-una-marca-renombrada-y-evitar-la-vulgarizacion/>

República Dominicana

Dentro de los diferentes motivos de cancelación o nulidad al registro contenidos dentro de la Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana no se contempla la cancelación por vulgarización de la marca. Por lo cual se pueden tomar las medidas pertinentes para enfrentar la vulgarización sin correr el riesgo de recibir en el proceso una petición de cancelación por parte de un tercero. A pesar de esto es necesario señalar que el titular de la marca debe actuar con celeridad frente a este fenómeno, debido a que a mayor tiempo de inacción menor serán las posibilidades de recuperar con éxito la distintividad perdida, sin mencionar los costos legales en que se debe incurrir.

La vulgarización no solo afecta al titular del derecho, sino que también afecta a los consumidores, ya que estos al observar una marca que han utilizado con anterioridad en otros productos o servicios podrían llegar a entender que poseen el mismo origen empresarial.

El Artículo 73.d) de la Ley 20-00 prohíbe de forma exclusiva el registro de denominaciones que sean de uso común en los usos del comercio o genéricas para los productos y servicios de que protejan.

Uno de los riesgos que presenta la vulgarización se encuentra a nivel registral, ya que terceros podrían solicitar el signo vulgarizado como parte de su solicitud, el cual por considerarse un término de uso común pudiera ser otorgado por parte de la oficina. Así mismo, es necesario resaltar que en los casos en que una marca vulgarizada sea otorgada como parte de una solicitud, esta puede ser objeto de nulidad por parte de su titular. El artículo 92. 1) establece que a pedido de la parte interesada se podrá declarar la nulidad de aquellos registros que han sido otorgados violentando el artículo 74 sobre marcas inadmisibles por derechos de terceros.

56Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana, artículo 92. 1)

57Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana, artículo artículo 73.d)

Colombia

En la legislación de Colombia la cancelación por vulgarización se encuentra establecida en el artículo 169 de la Decisión 486 sobre Propiedad Industrial.

Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

a) la necesidad que tuvieron los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y

c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

El art. 169 considera la cancelación de oficio por parte de la propia oficina o a petición de un tercero. En este artículo se establece la responsabilidad que tiene titular sobre la vulgarización de la marca, ya que hace mención de la tolerancia que este haya podido mostrar frente a la competencia, así como también hace referencia al mal uso del signo. Como podemos ver la legislación de Colombia y España poseen similitudes, ya que tienen en consideración la acción o inacción por parte del titular. A pesar de esto se toman en cuenta otras consideraciones que serán relevantes en la decisión que pueda tomar la oficina.

⁵⁸Decisión 486 de Propiedad Industrial, artículo 169

El Diccionario Cementerio de marcas vulgarizadas

El diccionario, un libro de consultas que puede sacarnos de dudas sobre el significado de una gran cantidad de términos. Allí van a parar las palabras y expresiones que usamos de forma cotidiana dentro del lenguaje. Pero las palabras no llegan por si solas, para que una expresión vea la luz en sus páginas hace falta de un minucioso proceso de 5 fases, el cual puede tomar más de un año. En este proceso el personal de la academia presenta sus propuestas, así como también personas externas pueden solicitar la inclusión de los términos que consideren.

La vulgarización presenta diversas etapas y es posiblemente el diccionario el último lugar donde terminan los signos vulgarizados. Marcas que en algún momento gozaron de renombre como Gominola, Yoyo y Lycra hoy se encuentran en las sombras, víctimas de la popularidad de sus días pasados.

Adriana Chaar señala que "una marca puede morir de éxito, pues es tanta la recordación y vinculación con el producto específico que paulatinamente se convierte, en forma permanente, en una designación forzosa y necesaria para el mismo."

Es necesario recordar a los consumidores como deben utilizar el signo. El empleo de forma genérica durante un largo plazo puede socavar el esfuerzo realizado la empresa para posicionar la marca y terminar como un término más en el lenguaje.

El conocimiento del nombre genérico por parte de los consumidores es de vital importancia. En ciertos casos no basta con incluir el mismo en la etiqueta, hay que recordar al público como tiene que ser usado. En el caso de la marca Maizena, la misma incluye en su empaque **fécula de maíz** haciendo referencia al genérico, pero los consumidores de este producto en República Dominicana desconocen el mismo o no tienen claro como nombrar el producto sin la necesidad de usar la marca para ello.

En ciertas circunstancias donde hay desconocimiento del nombre con que debe llamar al producto es posible crear genéricos para que los consumidores puedan hacer uso de estos para referirse al producto. Este caso se presenta en los productos que son nuevos

en su categoría, como sucede con las innovaciones disruptivas. Otra estrategia empleada a fin de salvaguardar la denominación registrada consiste en utilizar la palabra MARCA de forma posterior al producto. Por ejemplo: **Gelatina** (el genérico) **Marca** (coletilla) **Mariana** (signo registrado). De esta forma se recalca al consumidor que se trata de una marca registrada.



Universidad de
San Andrés

Marcas Fantasmas

Cuando escuchamos el término fantasma tenemos rápidamente la idea de algo que era y ya no es. Se entiende por marca fantasma aquellos signos que se encuentran muertos en el mercado, quizás por el fracaso de la compañía, una fusión entre empresas, o talvez fueron dejados a un lado para dar paso a productos más innovadores, pero que han sido traídas de vuelta a la vida para ocupar una posición en el mercado. Este ha sido el caso de ATARI, una olvidada marca de consolas de videojuegos que ha resurgido a través de los años. Algo que resulta interesante destacar es que no siempre las marcas fantasmas son resucitadas para proteger los mismos productos que identificaban con anterioridad.

Ese difícil no preguntarse lo siguiente ¿porque recuperar una marca en estas condiciones en vez de posicionar una marca desde el inicio?. Resulta que el hecho de que una marca este muerta no quiere decir necesariamente que ha perdido todo su valor. Son muchas las razones que pueden llevar una marca a la tumba, pero el recuerdo en la mente de los consumidores o quizás la reputación que una vez se zanjaron pone a estos signos en la mira de empresas que prefieren revivir una marca a lanzar un signo completamente nuevo. Una ventaja que brindan estas marcas del pasado es que permiten a sus nuevos titulares ahorrar tiempo y dinero en posicionamiento, cosa que no sucede cuando hay que iniciar desde cero.

Una particularidad presente en estas marcas desenterradas tiene que ver con el origen empresarial. Al momento de reintroducir un signo al mercado los consumidores pueden entender que la calidad, el servicio y garantía a la que estaban acostumbrados está presente nuevamente en estos productos, lo cual no necesariamente es así. Una empresa que resucita una marca podría incluso ofrecer una calidad diferente a la del producto original, lo cual generaría un cierto tipo de engaño en los consumidores. Este tipo de cambios pudiera afectar el éxito esperado por la nueva compañía titular. Esta situación plantea la interrogante de si es necesario exigir a los propietarios de marcas fantasmas ser transparentes en este sentido.

⁵⁹Adriana Chaar, Vulgarización de las marcas 13-06-2018

<https://www.youtube.com/watch?v=Nbuw3pYV9Qc>, (consultado en 27 de enero 2021)

⁶⁰"En Colombia ¿Qué Tipos de Marcas Existen?",

encolombia.com/economia/empresas/marcas/tipodemarcas (consultado 10 de enero 2021)

⁶¹Velasco Ordoñez, "acciones de cancelación", Velasco.com.co/wp-content/uploads/2011/acciones-de-cancelacion.pdf. (consultado 10 de enero 2021)

⁶² Puromarketing "redes sociales" www.puromarketing.com/53/19347/co (consultado 15 de enero 2021)

⁶³Revista de la Ompi, Lo que no se sabe de las marcas, Noviembre 2009, https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/06/article_0010.html

⁶⁴Boletín de la INTA, Vol. 63, N° 923 – 15 de diciembre de 2008, INTA Bulletin, Vol. 63, N° 14 – 1 de agosto de 2008, "The Zombie Trademark: A Windfall and a Pitfall", Jerome Gilson y Anne Gilson LaLonde, en la revista de derecho de la INTA The Trademark Reporter (R) Vol. 98 No. 6 (noviembre-diciembre de 2008) <https://www.brinksgilson.com/files/246.pdf>

Secondary Meaning (Significación Secundaria)

A través de este trabajo se ha tratado ampliamente la pérdida de distintividad de las marcas registradas por el uso generalizado en el comercio. A continuación abordaremos brevemente el caso opuesto a la vulgarización de los signos, mejor conocido Secondary Meaning o Significación Secundaria.

Este fenómeno sucede de forma totalmente inversa al genericidio, ya que en vez de perder la distintividad a causa del uso inadecuado por parte de los consumidores y distribuidores, el carácter distintivo surge o se adquiere a partir del uso continuo en el comercio. En este se refuerza el significado de signos considerados débiles e irregistrables, como es el caso de las marcas descriptivas.

Como se había mencionado anteriormente, el derecho de exclusividad sobre una denominación se adquiere mediante su registro ante la oficina de Propiedad Industrial, Por lo cual, la distintividad adquirida tiene su origen en el mercado, en ausencia de la formalidad del registro.

Dentro de las exigencias para optar por la formalización de este tipo de marcas suele tenerse en cuenta lo siguiente: el tiempo que lleva en uso en el comercio, la publicidad realizada por el titular, así como el nivel de ventas generado, entre otros.

La Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana establece en el artículo 73, numeral 2) que un signo podrá ser registrado como marca cuando pudiese ser comprobado que su uso prolongado le ha dotado de distintividad ante los consumidores y el comercio, en relación con los productos o servicios que protege.

Al analizar el presente artículo podemos concluir que en el mismo se hace referencia a signos no poseen un notable carácter distintivo, pero que a través del uso constante los consumidores han cambiado la percepción sobre una denominación débil y han empezado a percibirla como un elemento diferenciador con relación a los productos o servicio a los cuales protege.

En el artículo 73, c) de la Ley 20-00 de Propiedad Industrial se establece que no podrán ser protegidos como marca los signos que consistan en denominaciones calificativas o descriptivas de los productos o servicios de que se trate.

Luego de analizar los artículos ante expuestos podemos determinar que la Ley 20-00 de Propiedad Industrial valora el esfuerzo llevado a cabo por los titulares a través del tiempo, así como el posicionamiento adquirido ante el público consumidor. De forma que ofrece una ventana que permite a este tipo de signos ser legalizados y gozar de todos los beneficios que confiere el registro de la marca.

El secondary meaning tiene su origen en el derecho anglosajón, en el cual signos que en principio no son registrables pueden ser revestidos de carácter distintivo al adquirir reconocimiento ante el público al cual van dirigidos.

Sobre la significación secundaria Legalteamusa señala que: "Cuanto más descriptiva y menos intrínsecamente distintiva sea la marca, mayor será la necesidad de pruebas de significado secundario".

En la Ley 20-00 no se establece cuales las exigencias que deben cumplir estos signos, la misma no especifica el tiempo que deben permanecer en el comercio o nivel de reconocimiento que debe ser exigido, por lo cual queda a criterio de la oficina determinar si realmente el signo a consolidado una distintividad que le permita optar por el registro de marca.

⁶⁵Seed "¿Qué es el Secondary Meaning? | ¿Qué es Distintividad Adquirida o Significación Secundaria? MARCAS" <https://www.youtube.com/watch?v=uQbOdpW1d-Y> (Consultado en 07 de octubre del 2021)

⁶⁶Legalteamusa, "Trademark Law: Secondary Meaning", <https://www.legalteamusa.net/trademark-law-secondary-meaning/> (Consultado en 06 de octubre del 2021)

Marcas Vulgarizadas

Crossfit

Los orígenes de Crossfit se remontan a 1974 en EE.UU, su creador el gimnasta Greg Glassman diseñó una forma de ejercitarse novedosa y atractiva para las personas de diferentes rangos de edad. Este método fue la respuesta de Glassman, ya que consideraba que era una mejor alternativa para estar en forma en relación con el ejercicio tradicional. En sus inicios el Crossfit fue empleado para entrenar a policías y militares, pero luego fue extendiéndose en ciudadanos por todo el país y el extranjero.

La enorme expansión no solo trajo una gran cantidad de seguidores, sino que generó una gran popularidad alrededor del mundo. Probablemente fue aquí donde los usuarios comenzaron a emplear el nombre de la marca para referirse de forma generalizada al entrenamiento físico. Como ya hemos visto este tipo de usos trae poco a poco la pérdida de distintividad de la marca, muriendo así el vínculo con el origen empresarial.

En ciertos casos, cuando la vulgarización está en un nivel avanzado los consumidores no tienen la menor idea de que el nombre genérico que emplean para referirse al producto o servicio que consumen es en sí una marca registrada. Actualmente en la República Dominicana un número importante de personas emplean Crossfit como término para referirse a la actividad física que implemente diversas modalidades. Es común ver personas entrenando en parques, canchas y espacios al aire libre decir que hacían Crossfit.

Ante esta evidente vulgarización la compañía estadounidense no se ha quedado de brazos cruzados. En España se llevó a cabo una demanda ante el tribunal de la OMPI, ya que una persona particular registró en 2007 el dominio inoperante crossfit.es, el demandado sostuvo que desconocía que se tratara de una marca registrada. El caso fue resuelto entendiéndose que el demandado realizaba uso pasivo, saliendo victoriosa la marca Crossfit. Pero en Ciudad de México en una historia completamente diferente,

luego de diez años de litigio Crosfit perdió ante los representantes de la marca Crosfut, esta fue registrada para proteger servicios similares 3 años antes de Crossft llegara al mercado mexicano en 2007. Luego de ver la actuación tomada por Crosfit Inc. queda claro que la empresa tomará las medias legales necesarias a fin de recuperar el derecho de exclusiva que le corresponde.



⁶⁷Diego Plaza, CrossFit Inc: “¡Tú de mí no vas a hablar más!”

<https://openboxmagazine.com/2016/11/17/crossfit-no-vas-hablar-mas/> (consultado en 30 de agosto de 2021)

⁶⁸Luis Fernando Lozano, “Esta firma ‘le ganó’ la marca a Crossfit en una batalla legal de ya casi una década”

<https://www.forbes.com.mx/negocios-empresa-marca-crossfit-decada-batalla-legal/> (consultado en 30 de 08 de 2021)

⁶⁹CrossFit Portixol, ¿De dónde viene el CrossFit? Un poco de historia

<https://www.crossfit-portixol.es/donde-viene-crossfit-poco-historia/> (consultado en 30 de 08 de 2021)

Zumba

La Zumba tiene su origen en Colombia en los años 90. Esta disciplina surgió de forma accidental, ya que en una ocasión el profesor de aeróbicos Alberto Pérez olvidó la música con que acostumbraba a dar clases e improvisó con sus canciones personales. Diversas fuentes señalan que Zumba proviene de la palabra rumba, el nuevo término fue registrado como marca en 2001. Esta consiste en una combinación del ritmo de merengue, salsa, reggae y otros que son combinados con pasos aeróbicos formando una rutina de baile.

La acogida por parte del público fue excepcional, logrando captar la atención de un alto número de personas en Colombia, Estados Unidos y otras partes del mundo. Según palabras de su creador “La industria del ‘fitness’ por mucho tiempo hizo productos para gente a la que le gusta hacer ejercicio y resulta que zumba es para gente a la que no le gusta hacerlo, que es el 98 % de la población mundial”. Actualmente esta disciplina es practicada en más de 100 países, contando con más de 90,000 espacios de práctica.

Con el paso del tiempo el término Zumba se comienza a usar de forma genérica para referirse al ejercicio aeróbico realizado con diversos tipos de música. Como consecuencia de este uso inadecuado la marca se va utilizando en una gran cantidad de gimnasios sin conocimiento de su titular. La vulgarización no se limitó únicamente al empleo del término en el lenguaje, sino trajo consigo el uso no autorizado del diseño de marca. Este ha sido utilizado ampliamente para indicar que un establecimiento imparte dicho ejercicio.

Como hemos podido ver a través de diversos casos parece ser que la fama y la vulgarización van de la mano. Son muchas las marcas que han caído bajo este mal indeseado y Zumba no ha sido la excepción.

Una de las consecuencias que genera la vulgarización consiste en que una parte del público tiene su primer contacto con la marca luego de ser vulgarizada, por lo cual no son conscientes de que están incurriendo en un uso indebido sobre una marca registrada. Esta situación puede generar que se propague con mayor rapidez el uso no autorizado en el comercio.

Jason Buratti, Directivo de Zumba señaló que "La falsificación y la piratería perjudican a nuestros licenciarios, estafan a los consumidores, roban empleos y afectan a nuestra economía social global".

Si bien es cierto que existen diversas medidas que pueden ser tomadas por parte del titular no es tarea fácil recuperar la distintividad que se ha perdido. Es por esto que debe trazarse una estrategia eficaz que permita recuperar el carácter distintivo de la marca.

Desde Zumba Fitness LLC se han tomado acciones encaminadas a detener la proliferación de instructores no autorizados, así como de la falsificación de sus productos. En Reino Unido se llevaron a cabo redadas que dieron como resultado la incautación de una importante cantidad de material fraudulento. Los directivos de la compañía son conscientes que el éxito ha traído consigo una ola de infracciones sobre la marca.



⁷⁰ La fábrica de musculo, "Historia de Zumba" <https://sites.google.com/a/henricostudents.org/la-fabrica-de-musculo/historia-de-zumba> (Consultado en 30 de agosto de 2021)

⁷¹ Stravadanza, "Historia del Zumba", <http://www.stravadanza.com/view.php?id=75> (Consultado en 30 de agosto de 2021)

⁷² Periodico Hoy, "Creador de Zumba la ve como estímulo" <https://hoy.com.do/creador-de-zumba-la-ve-como-estimulo-gente-no-hace-ejercicio/> (Consultado en 30 de agosto de 2021)

⁷³ CISION PR NEWSWIRE, Zumba Fitness, LLC, "Zumba redobla esfuerzos para combatir la falsificación y la piratería" <https://www.prnewswire.com/news-releases/zumba-redobla-esfuerzos-para-combatir-la-falsificacion-y-la-pirateria-126109358.html> (Consultado en 30 de agosto de 2021)

Pechurina

La marca Pechurina fue registrada en la República Dominicana a principios de los años 90 por la cadena de restaurantes Pollos Victorina para proteger tiritas de pollo frito. En ese entonces los consumidores no contaban con un nombre genérico para este tipo de producto, lo cual género en poco tiempo se comenzara a emplear la marca para referirse al producto de forma general. La ausencia de acción por parte del titular de la marca trajo como consecuencia la expansión del término el toda la geografía nacional. A través de los años las nuevas generaciones hacían uso del signo sin percatarse que estaban delante de una marca registrada.

El uso generalizado inicio en los consumidores, extendiéndose luego a los medios hasta pasar a nivel de registro. Diversos dueños de restaurantes de comida chatarra registraron la marca con éxito, pues se había convertido en la designación necesaria para referirse al producto.



En el año 2015 la cadena de restaurantes Pollos Victorina es adquirida por la compañía Dominican Food Investment, esta entidad se preocupó por la reputación de su marca estrella y en el año 2019 inicia acciones legales en contra de los registros que empleaban la marca como parte del signo, logrando salir victoriosa en muchos casos. Aun así los consumidores no la han excluido de su lenguaje y cientos de pequeños negocios de comida rápida la muestran en sus letreros. Es necesario preguntarse si debe defenderse una marca que se encuentra en tan alto nivel de vulgarización. Notificar a cada negocio del territorio nacional e iniciar acciones legales para remover la marca de cada publicidad, letrero o valla sería demasiado costoso, incluso para empresas de grandes recursos.

Como se había mencionado la Ley de Propiedad Industrial de la República Dominicana no contempla la cancelación por vulgarización de los signos, lo cual es un beneficio para los titulares de marcas que se han generalizado en el comercio. Si bien una marca en esta situación puede ser defendida en cualquier momento, el titular tendrá que lidiar con la pérdida del carácter distintivo y la falta de vinculación con la empresa, situación de la cual no siempre se sale triunfante.



⁷⁴Dominican Food Investment, "¿Sabías Qué?" <https://pollosvictorina.com.do/sabias-que/>
(consultado en 27 de septiembre 2021)

Recomendaciones

Las recomendaciones realizadas en este trabajo están dirigidas a mejorar la observancia de los signos y contrarrestar los efectos de la vulgarización marcaria.

Durante la realización de este trabajo se identificaron oportunidades de mejora en la observancia de los derechos de propiedad industrial. Actualmente la vigilancia de los derechos se realiza principalmente a través del análisis de las publicaciones realizada por la oficina de Propiedad Industrial. Si bien es cierto que el examen de esta información permite identificar signos idénticos o parecidos que pueden afectar los derechos adquiridos por el titular, no es menos cierto que este análisis deja de lado situaciones que se originan en el mercado. Entre estas se encuentran infracciones y usos que afectan la integridad de la marca. Es por esto que se ha decidido implementar una solución que permita involucrar a los diferentes grupos relacionados a la empresa. Esta propuesta busca incentivar a empleados, distribuidores y consumidores para que sirvan como aliados en la lucha contra la infracción y vulgarización. Lo que se desea lograr es implementar las redes sociales como un canal que sirva para reportar usos que puedan generar vulgarización del signo y afecten los derechos del titular. Así mismo, mediante la plataforma de las RRSS se puede monitorear a través de encuestas la forma en que se emplea la marca en diferentes regiones, países y comunidades.

Según un estudio publicado por el portal BBVA España se señala que las personas pasan alrededor de tres horas y 51 minutos cada día conectados a sus smartphones, lo cual pone de manifiesto el potencial que tienen las RRSS y la disposición de los usuarios a compartir información cada día.

Las redes sociales han supuesto una enorme cercanía entre empresas y consumidores. Años atrás cuando Facebook, Instagram, Twitter y otras redes sociales no habían alcanzado cada dispositivo, las compañías se veían obligadas a emplear métodos tradicionales para conocer la opinión de los consumidores. Entre estos se encuentran el mailing, encuestas vía telefónica, formularios y etc. Hoy día los usuarios interactúan de una forma directa y más entretenida con sus marcas. Estos están dispuestos a compartir mayor información y a dedicar más tiempo a aquello que les resulte atractivo. Las empresas conscientes de la importancia de esta relación incentivan a los usuarios con promociones, concursos y dinámicas que mantienen la interacción con la marca.

Las RRSS son el canal ideal para que las marcas tengan conocimiento de lo que sucede cada día con sus productos y servicios. En la era digital en que vivimos una palabra, expresión o imagen pueden pasar de ser desconocidas a convertirse en tendencia en un instante. No hace falta hacer un mailing intenso como años atrás, a través de preguntas específicas en un storie o una publicación de Instagram una empresa puede conocer la opinión de miles de usuarios en cuestión de minutos.

Para hacer efectivo el uso de las redes sociales como medio para mejorar la vigilancia de los derechos de PI primero hace falta educar a los usuarios mediante campañas digitales sobre que debe ser considerado infracción y en cuales casos se hace uso de la marca de forma genérica.

Esta idea tiene como fin convertir en aliados a todos aquellos que están involucrados de forma directa o indirecta con el producto. Es sabido que no todas las compañías pueden permitirse contratar un equipo legal para hacer vigilancia de PI, por lo cual el desarrollo a largo plazo de esta iniciativa sería de gran ayuda para las pequeñas y medianas empresas en la lucha contra el uso no autorizado y la vulgarización.

Esta propuesta no pretende ser la solución definitiva para el fenómeno que hemos venido tratando en este trabajo, más bien busca ser una alternativa de ayuda en la lucha contra la pérdida de distintividad a causa del uso generalizado de las marcas en el comercio.

Conclusión

El crecimiento del comercio y el uso masivo de medios digitales dificulta cada vez más la vigilancia efectiva de los derechos de propiedad industrial, por lo cual es necesario implementar estrategias que estén a la altura de los desafíos que nos encontramos hoy en día. Los derechos de propiedad industrial poseen un gran valor para la empresa, ya que los mismos permiten posicionar los productos y servicios en el comercio y satisfacer las necesidades de los consumidores. Es por esto que se debe velar por el buen estado de los activos intangibles, así como se acostumbra con los bienes materiales.

En este proyecto se han analizado algunos de los tratamientos que recibe la vulgarización marcaria con el objetivo de dar a conocer diversos enfoques sobre este tema. Así mismo se han expuesto acciones efectivas encaminadas a mantener la exclusividad adquirida sobre los derechos de Propiedad industrial.

La popularidad de la que gozan las marcas puede convertirse en el principal enemigo de estas. Para garantizar el uso correcto los titulares deben tomar medidas que permitan mantener la integridad de la marca en el mercado, evitando usos incorrectos por parte de terceros. Es por esto que se han enumerado diversas acciones que resultan útiles para educar a los consumidores, detener el uso inadecuado y mantener la fuerza distintiva.

La propuesta de este trabajo tiene como objetivo brindar una alternativa en lucha contra la pérdida de distintividad a causa del uso generalizado de los signos, de forma que se aproveche el alcance de las redes sociales en favor de la defensa de los derechos de propiedad industrial.

Bibliografía

- I.- Antonio Petit Caro, "La larga historia de los hierros y marcas en el ganado bravo", <https://taurologia.com/la-larga-historia-de-los-hierros-y-marcas-en-el-ganado-bravo/> (Consultada el 10 de enero 2021)
- II.- Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, "La Historia de la Revolución Industrial," Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/laEconomiaEn/laHistoria/revolucion_industrial.html# (Consultada el 10 de enero 2021)
- III.- Francisca Cifuentes y Paulina Meyer, "CADMO Evolución y reconocimiento de hitos tipográficos," Francisca Cifuentes y Paulina Meyer, http://opac.pucv.cl/pucv_txt/Txt-2000/UCJ2428_01.pdf (consultado en 12 de Enero 2021)
- IV.- Denou, "Diseño de marca Origen e Historia" Denou Estudi AiA Estudi Gràfic, SL [https://www.denou.com/disenio-de-marca-origen-historia-evolucion/#:~:text=La%20marca%20nace%20como%20una,\)%20para%20distinguirlos%20del%20resto](https://www.denou.com/disenio-de-marca-origen-historia-evolucion/#:~:text=La%20marca%20nace%20como%20una,)%20para%20distinguirlos%20del%20resto) (Consultado en 12 de Enero 2021)
- V.- Oswaldo Olivas, "¿Cuáles fueron las primeras marcas registradas en la historia?", MERCADOTECNIA PUBLICIDAD MARKETING NOTICIAS, <https://www.merca20.com/cuales-fueron-las-primeras-marcas-registradas-en-la-historia/> (Consultado en 14 de Enero 2021)
- VI.- Lucia Gaston Lorente, "Cómo nació el 'copyright': la Reina Ana", Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., <https://www.bbva.com/es/nacio-copyright-la-reina-ana/> (Consultado en 12 de Enero 2021)
- VII.- OMPI, "Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)," Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html (Consultado en 12 de enero 2021)
- VIII.- Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana del 2000, Art. 135
- IX.- ONAPI, "Historia," Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, <https://www.onapi.gov.do/index.php/sobre-nosotros/historia> (Consultado en 15 de Enero 2021)
- X.- Stanton, William y Etzel, Michael y Walker. Bruce, 2000. Fundamentos de Marketing (México, Editorial McGraw-Hill 11 a ed., 2000) 707, Kotler Philip , 2000, pag. 487
- XI.- Otamendi, Jorge, 2010 Derecho de Marcas, Buenos Aires, Ed. AbeledoPerrot, 2010, 7 a ed.,470.

XII.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, PROCESO 403-IP-2015, 13p

http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/I_841_403_IP_2015.pdf

XIII.- Ministerio de Justicia y derechos Humanos Argentina, SAIJ, <http://www.saij.gob.ar/marcas-marcas-evocativas-marca-descriptiva-producto-sud> (Consultado en 15 de Enero 2021)

XIV.- Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, EDITORIAL: LexisNexis, Buenos Aires, Abeledo-Perrot,2003, Argentina: causa 4515, "Laboratorios Moreca Cinetea SCA v. Unilever Limited", sala II, del 8/8/1986

XV.- Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la Republica Dominicana, artículo 73, numeral 1), incisos c y d

XVI.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 047-IP-2013

XVII.- Otamendi, Jorge, 2003. DERECHO DE MARCAS. Ed. LexisNexis-Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina.

XVIII.- Branzai, Supermarcas: Los 10 puntos para construir las <http://www.branzai.com/2012/06/supermarcas-los-10-puntos-para.html>, (Consultado en 18 de enero 2021)

XIX.- OMPI, Recomendación para el tratamiento de marcas notorias del Comité Permanente sobre el derecho de marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, Artículo 2, numeral 3, inciso a y b.

XX.- Yosse Teyssier "PLAY-DOH PRIMERA MARCA OLFATIVA EN MÉXICO", <https://www.asnews.mx/noticias/play-doh-primera-marca-olfativa-en-mexico>. (Consultado en 20 de enero 2021)

XXI.- Lorena Gallego "2017: ¿tenemos finalmente registro de marca olfativa?", <https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-civil/nuevas-tecnologias-civil/2017-tenemos-finalmente-registro-de-marca-olfativa-2016-09-13/>. Gallego, Lorena, (Consultado en 20 de enero 2021)

XXII.- Secretaria de Economía., "Qué son las marcas olfativas", <https://www.gob.mx/se/articulos/que-son-las-marcas-olfativas#:~:text=Algunas%20marcas%20olfativas%20registradas%20son,registrados%20en%20el%20Reino%20Unido>, Gobierno de México (Consultado en 20 de enero 2021)

XXIII.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial " Conoce las marcas no tradicionales" <https://www.gob.mx/imp/imp/articulos/conoce-las-marcas-no-tradicionales?idiom=es>, Gobierno de México (Consultado en 20 de enero 2021)

XXIV.- Carlos Camp, "Play-Doh registra su olor como primera marca olfativa en México" <https://www.oinkoink.com.mx/noticias/play-doh-registra-olor-primera-marca-olfativa-mexico/?fbclid=IwAR0G0fERePFp1hLFMD24X0iXynlT0ZvKOA2Aw7hx1enI0nDnDaznmaYdu9Q>. (Consultado en 22 de enero 2021)

XXV.- Daniel Rodriguez, "La marca en México; de lo visible a lo perceptible." <https://www.linkedin.com/pulse/la-marca-en-m%C3%A9xico-de-lo-visible-perceptible-daniel-rodriguez/?originalSubdomain=es> (Consultado en 20 de enero 2021)

XXVI.- Olga Alcántara Francia, "Las marcas táctiles" <https://laley.pe/art/4139/-ldquo-basta-un-toque-rdquo-existen-las-marcas-tactiles-> (Consultado en 24 de enero 2021)

XXVII.- Ruta PI "LaRevista de PropiedadIndustrial", https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/RUTA_PI_18.pdf (consultado en 26 de enero 2021)

XXVIII.- karina Lizbet Chavez Martinez, "Marca Holográfica" <https://bdg.com.mx/marca-holografica/#:~:text=Es%20un%20tipo%20de%20signo,identificaci%C3%B3n%2C%20de%20alg%C3%BAn%20producto%20o> (Consultado en 25 de enero 2021)

XXIX.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial "Conoce las marcas no tradicionales", Gobierno de México <https://www.gob.mx/impi/articulos/conoce-las-marcas-no-tradicionales?idiom=es> (Consultado en 25 de enero 2021)

XXX.- Otamendi, Jorge. 2003. *Derecho de Marcas*, EDITORIAL: LexisNexis Abeledo-Perrot

XXXI.- Banco Popular "LA IMPORTANCIA DE REGISTRAR MI MARCA EN ONAPI" <https://www.impulsapopular.com/legal/la-importancia-de-registrar-mi-marca-en-onapi/#:~:text=Otros%20de%20los%20beneficios%20son,marca%20integra%20tu%20patrimonio%20empresarial> (Consultado en 25 de enero 2021)

XXXII.- Verónica cabezudo, "Apple cae a una cuarta posición mundial en ventas de smartphones" <https://www.muycanal.com/2020/11/03/apple-ventas-smartphones-iphone,muycanal> (consultado en 25 de enero 2021)

XXXIII.- Acuerdo de derechos de propiedad intelectual y comercio ADPIC, artículo 53, 56, 61

XXXIV.- Juan Luis Pavón, "La vulgarización de la marca: un fenómeno a tener en cuenta" fernandezpalacios, <https://www.fernandezpalacios.com/es/blog/la-vulgarizacion-de-la-marca-un-fenomeno-a-tener-en-cuenta> (consultado en 26 de enero 2021)

XXXV.- Ley 20-00 de propiedad industrial Rep. Dom. Artículo 135 y 74 literal d Convenio de Paris, artículo 6 bis.

XXXVI.- Ley 20-00 de propiedad industrial Rep. Dom. Artículo artículo 74, inciso a) y b)

XXXVII.- Ley 20-00 de propiedad industrial Rep. Dom. Artículo artículo 74, inciso a) y b)

XXXVIII.- Otamendi Jorge, *Derecho de Marcas: Comercialización de repuestos*, EDITORIAL: LexisNexis - Abeledo-Perrot,2003

XXXIX.- Otamendi Jorge, *Derecho de Marcas: En una misma clase*, EDITORIAL: LexisNexis - Abeledo-Perrot,2003

XL.- Ley 20-00 de propiedad Industrial, Artículos 97, 136 y 151.

XLI.- Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana, Artículos 79 y 95

XLII.- Richards Abarca, Anita (1961). La mala fe en el "Código Civil" (1ª edición). Santiago de Chile: Ed. Universitaria S.A.

XLIII.- RAE, <https://dpej.rae.es/lema/mala-fe> (Diccionario Panhispánico del español jurídico), (Consultado en 26 de enero 2021)

XLIV.- Ribera Blanes Begoña <https://vlex.es/vid/nulidad-marca-solicitada-mala-708170581>
(La nulidad de la marca solicitada de mala fe)

XLV.- Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana, Artículos 81, 82, 93, 94 y 95

⁴⁵Banco Popular "La importancia de registrar mi marca en Onapi" <https://www.impulsapopular.com/legal/la-importancia-de-registrar-mi-marca-en-onapi/#:~:text=Otros%20de%20los%20beneficios%20son,marca%20integra%20tu%20patrimonio%20empresarial> (Consultado en 25 de enero 2021)

XLVI.- Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana, Artículos 88 y 92

XLVII.- Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana, Artículo 88

XLVIII.- Vásquez Santamaría Jorge Eduardo, El agotamiento del Derecho de, Opinión Jurídica, septiembre 17 de 2007

XLIX.- Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, artículo 12

L.- Laura Carpintero, Cómo defender una marca renombrada y evitar la vulgarización <https://www.hyaip.com/es/espacio/como-defender-una-marca-renombrada-y-evitar-la-vulgarizacion/> (consultado en 27 de enero 2021)

LI.- Adriana Chaar, Vulgarización de las marcas 13-06-2018 <https://www.youtube.com/watch?v=Nbuw3pYV9Qc> (consultado en 27 de enero 2021)

LII.- David Gómez, La protección de la marca notoria y/o renombrada frente a la vulgarización, parte 2, <https://www.youtube.com/watch?v=auLkkFdvUd0&t=26s> (consultado en 10 de febrero 2021)

LIII.- Ley de propiedad industrial de España 17/2001, artículo 54.1.b

LIV.- Ley de propiedad industrial de España 17/2001, artículo 35

LV.- Laura Carpintero, Cómo defender una marca renombrada y evitar la vulgarización <https://www.hyaip.com/es/espacio/como-defender-una-marca-renombrada-y-evitar-la-vulgarizacion/>

LVI.- Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana, artículo 92. 1)

LVII.- Ley 20-00 de Propiedad Industrial de la República Dominicana, artículo artículo 73.d)

LVIII.- Decisión 486 de Propiedad Industrial, artículo 169

LIX.- Adriana Chaar, Vulgarización de las marcas 13-06-2018

<https://www.youtube.com/watch?v=Nbuw3pYV9Qc>, (consultado en 27 de enero 2021)

LX.- "En Colombia ¿Qué Tipos de Marcas Existen?", encolombia.com/economia/empresas/marcas/tipodemarcas (consultado 10 de enero 2021)

LXI.- Velasco Ordoñez, "acciones de cancelación", Velasco.com.co/wp-content/uploads/2011/acciones-de-cancelacion.pdf. (consultado 10 de enero 2021)

LXII.- Puromarketing "redes sociales" www.puromarketing.com/53/19347/co (consultado 15 de enero 2021)

LXIII.- Revista de la Ompi, Lo que no se sabe de las marcas, Noviembre 2009, https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/06/article_0010.html

LXIV.- Boletín de la INTA, Vol. 63, N°. 923 – 15 de diciembre de 2008, INTA Bulletin, Vol. 63, N° 14 – 1 de agosto de 2008, "The Zombie Trademark: A Windfall and a Pitfall", Jerome Gilson y Anne Gilson LaLonde, en la revista de derecho de la INTA The Trademark Reporter (R) Vol. 98 No. 6 (noviembre-diciembre de 2008) <https://www.brinksgilson.com/files/246.pdf>

LVX.- Seed "¿Qué es el Secondary Meaning? | ¿Qué es Distintividad Adquirida o Significación Secundaria? MARCAS" <https://www.youtube.com/watch?v=uQbOdpW1d-Y> (Consultado en 07 de octubre del 2021)

LVXI.- Legalteamusa, "Trademark Law: Secondary Meaning", <https://www.legalteamusa.net/trademark-law-secondary-meaning/> (Consultado en 06 de octubre del 2021)

LXXII.- Diego Plaza, CrossFit Inc: "¡Tú de mí no vas a hablar más!"
<https://openboxmagazine.com/2016/11/17/crossfit-no-vas-hablar-mas/> (consultado en 30 de agosto de 2021)

LXXIII.- *Luis Fernando Lozano*, "Esta firma 'le ganó' la marca a Crossfit en una batalla legal de ya casi una década"
<https://www.forbes.com.mx/negocios-empresa-marca-crossfit-decada-batalla-legal/>
(consultado en 30 de 08 de 2021)

LXIX.- CrossFit Portixol, ¿De dónde viene el CrossFit? Un poco de historia
<https://www.crossfit-portixol.es/donde-viene-crossfit-poco-historia/> (consultado en 30 de 08 de 2021)

LXX.- La fábrica de musculo, "Historia de Zumba"
<https://sites.google.com/a/henricostudents.org/la-fabrica-de-musculo/historia-de-zumba>
(Consultado en 30 de agosto de 2021)

LXXI.- Stravadanza, "Historia del Zumba",
<http://www.stravadanza.com/view.php?id=75> (Consultado en 30 de agosto de 2021)

LXXII.- Periódico Hoy, "Creador de Zumba la ve como estímulo"
<https://hoy.com.do/creador-de-zumba-la-ve-como-estimulo-gente-no-hace-ejercicio/>
(Consultado en 30 de agosto de 2021)

LXXIII.- CISION PR NEWSWIRE, Zumba Fitness, LLC, "Zumba redobla esfuerzos para combatir la falsificación y la piratería" <https://www.prnewswire.com/news-releases/zumba-redobla-esfuerzos-para-combatir-la-falsificacion-y-la-pirateria-126109358.html> (Consultado en 30 de agosto de 2021)

LXXIV.- Dominican Food Investment, "¿Sabías Qué?" <https://pollosvictorina.com.do/sabias-que/>
(consultado en 27 de septiembre 2021)