

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Vicerrectoría de Postgrado

Área de Ciencias Jurídicas



Trabajo de Investigación Final para optar por el título
de Magister en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías

"Implementación del Fair Use Marcario en la Normativa
Dominicana: Estudio sobre lo establecido en el Common Law y
el Derecho Continental"

Sustentante:

Julissa Aimée Matías Polanco

Asesor de contenido:

Natalia Ramos

Santo Domingo, República Dominicana

Marzo, 2017

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Vicerrectoría de Postgrado

Área de Ciencias Jurídicas



**Trabajo de Investigación Final para optar por el título de
Magister en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías**

**“Implementación del Fair Use Marcario en la Normativa
Dominicana: Estudio sobre lo establecido en el Common Law y el
Derecho Continental”**

Sustentante:

Julissa Aimée Matías Polanco

Matrícula:

1999-5562

Asesor de contenido:

Natalia Ramos

Asesor metodológico:

Jesús Michelén

Santo Domingo, República Dominicana

Marzo, 2017

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Decanato de Postgrado CSTA

Centro de Desarrollo Profesional

Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías

*"Implementación del Fair Use Marcario en la Normativa Dominicana:
Estudio sobre lo establecido en el Common Law y el Derecho
Continental"*

Yo, Julissa Aimée Matías Polanco, a través del presente documento, autorizo a la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra a reproducir total o parcialmente mi tesis, tanto en soporte físico como digital, y a ponerla a disposición del público, mediante cualquier medio conocido (físico, en línea) o por conocer. Cualquier reproducción de este documento no debe ser para uso comercial o de lucro.

Fecha: 21/3/2017

Firma del autor: JULISSA AIMEE MATIAS POLANCO

"Declaro, en mi calidad de autor de esta obra que cedo de manera formal, gratuita, permanente y absoluta a la PUCMM todos los derechos patrimoniales, de forma no exclusiva, que ostento sobre mi creación, pudiendo expresamente la PUCMM explotarla a su mejor conveniencia, recibiendo si así fuere el caso, regalías por usos onerosos; que como autor exonero a la PUCMM de cualquier responsabilidad por reclamos en contra de lo creado y que autorizo a que la misma sea protegida mediante las vías que a tales fines establece la ley, indicando siempre mi calidad de autor"

JULISSA AIMEE MATIAS POLANCO

1999-5562

TABLA DE CONTENIDO

“IMPLEMENTACIÓN DEL FAIR USE MARCARIO EN LA NORMATIVA DOMINICANA: ESTUDIO SOBRE LO ESTABLECIDO EN EL COMMON LAW Y EL DERECHO CONTINENTAL”

RESUMEN.....	VI
INTRODUCCIÓN.....	VII

CAPÍTULO I: DOCTRINA DEL FAIR USE (USO JUSTO) DE MARCAS EN EL COMMON LAW

1.1. El Common Law como Sistema de Derecho Norteamericano.....	1
1.2. Excepciones o Limitaciones incluidas en el Common Law. Definición de Fair Use.....	3
1.2.1. Fair Use Descriptivo.....	7
1.2.2. Fair Use Nominativo.....	8
1.2.3. La Parodia.....	10
1.3. Infracción de Marca.....	13
1.3.1. Riesgo de Confusión, el “Sleekcraft Test”.....	15
1.4. Casos Relevantes en la Jurisprudencia de Estados Unidos.....	17
1.4.1. Caso Dessert Beauty, Inc. contra Fox.....	18

1.4.2. Caso Kelly-Brown vs. Winfrey.....	18
1.4.3. Caso Bell vs. Harley Davidson Motor Co.....	19
1.4.4. Caso Louis Vuitton Malletier S.A. vs. Haute Diggity Dog, LLC.....	21
1.4.5. Caso Louis Vuitton Malletier, S.A. vs. Hyundai Motor Am.....	22
1.4.6. Caso Fortune Dynamic, Inc. vs. Victoria's Secret.....	23

CAPÍTULO II: EXCEPCIONES AL USO EXCLUSIVO DE MARCA EN LA LEY 20-00 SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EN EL DERECHO CONTINENTAL

2.1. El derecho exclusivo que confiere el registro de marca.....	24
2.1.1. Excepciones al uso exclusivo de marca. Artículo 87 de la Ley 20-00.....	24
2.1.2. Uso del nombre o dirección del establecimiento comercial.....	27
2.1.3. Uso de información o características de los productos.....	27
2.1.4. Uso de informaciones sobre la disponibilidad, uso, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios.....	29
2.1.5. La Parodia.....	30
2.2. Limitaciones: La Buena Fe, Riesgo de Confusión y Competencia Desleal.....	33
2.2.1. La Buena Fe.....	33

2.2.2. Riesgo de Confusión.....	35
2.2.3. Casos Relevantes en la Jurisprudencia Dominicana.....	41
2.2.3.A. Caso Federation des Industries de la Parfumerie (Federación de Industrias de la Perfumería) vs. Ebel International Limited, 2014.....	42
2.2.3.A.1. Antecedentes.....	42
2.2.3.A.2. Decisión.....	43
2.2.3.B. Caso Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM) vs. Go-Jo Industries, Inc., 2016.....	45
2.2.3.B.1. Antecedentes.....	45
2.2.3.B.2. Decisión.....	46
2.2.4. Competencia Desleal.....	51
2.3. Agotamiento del derecho.....	53
2.4. Infracción de Marca.....	55
CONCLUSIONES.....	XI
RECOMENDACIONES.....	XV
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	XVII

RESUMEN

La marca, signo distintivo por excelencia, otorga a su titular un derecho exclusivo de explotación. Sin embargo, este derecho se encuentra limitado por excepciones incluidas en la ley. En este sentido, existen situaciones específicas en las cuales el uso de la marca registrada de otra persona puede ser usada, primordialmente para fines descriptivos e informativos. Es éste el enfoque de este trabajo de investigación, donde se analiza la doctrina del uso justo de marca, desde lo contenido en dos grandes sistemas de derecho: el common law y el derecho continental. Para determinar si se puede implementar la doctrina del "fair use marcario" en la República Dominicana, hemos tomado en consideración las leyes vigentes, los tratados internacionales, la jurisprudencia, y la doctrina relevante, realizando un estudio desde sus orígenes y su progreso, hasta llegar a la actualidad. En el sistema norteamericano se han aportado criterios acabados de este tema, que sirven como precedentes para los casos futuros que puedan surgir. Mientras que nuestra normativa consta de un marco jurídico acabado, pero no se traslada de la teoría a la práctica a través de casos en los tribunales. Se recomienda la inclusión de la parodia como excepción en nuestra legislación, con el fin de garantizar la libertad de expresión, incluida en nuestra Constitución.

INTRODUCCIÓN

En el marco de la maestría en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, hemos escogido un tema poco explorado por nuestra doctrina, concerniente al uso justo de marca, que es una excepción incluida en nuestra ley de propiedad industrial. Fue agregada en el año 2000 por la influencia de tratados internacionales y sus implicaciones en el comercio internacional. Consecuentemente, consideramos que puede ser un aporte a las ciencias jurídicas, específicamente al estudio del derecho marcario dominicano.

La propiedad intelectual se encuentra presente en todas las áreas de nuestras vidas. Su estudio se enfoca en la protección de las creaciones que provienen del ingenio humano y ayudan al desarrollo de la sociedad. Como parte de ésta, existe el derecho de la propiedad industrial, y más específicamente, el derecho de marcas, que regula lo concerniente a estos signos distintivos, tendentes a diferenciar los bienes o servicios de un fabricante de los demás productos del mercado.

La marca otorga a su titular un derecho exclusivo de explotación. Sin embargo, este derecho se encuentra limitado por excepciones incluidas en la ley. En este sentido, existen situaciones específicas en las cuales el uso de la marca registrada de otra persona puede ser usada. Es éste el enfoque del presente trabajo de investigación, donde se analiza la doctrina del uso justo de marca, desde lo contenido en dos grandes sistemas de derecho, que son el common law y el derecho continental.

Es importante realizar un estudio analítico y hasta cierto punto comparativo, donde se resalte lo comprendido en los sistemas de derecho antes mencionados, a los fines de tener una visión general de la figura jurídica del uso justo de marca, que surge por una necesidad del comercio, donde el uso de una marca ajena era inminente para fines descriptivos e informativos, entre otros usos.

Los objetivos de esta investigación son: 1) determinar qué establece la ley dominicana en cuanto a excepciones al uso exclusivo de la marca de un tercero; 2) determinar cómo surge la doctrina del uso justo de marcas en Estados Unidos y su rango de aplicación práctica; 3) evaluar si podría implementarse la doctrina del fair use (uso justo) marcario en los casos de litigios por infracción de marca en la República Dominicana; y 4) evaluar cuándo el uso de la marca ajena es justo, o si cae dentro de una infracción marcario.

Para evaluar si se puede implementar la doctrina del "fair use marcario", hemos estudiado las disposiciones del derecho norteamericano y de nuestro derecho, tomando en consideración las leyes vigentes, los tratados internacionales, la jurisprudencia, y la doctrina relevante a este tema, realizando un estudio desde sus orígenes y su progreso, hasta llegar a la actualidad.

En el capítulo I, vemos el uso justo contenido en el common law, desde su definición, tipos de uso justo, resaltando el descriptivo, el nominativo y la parodia de marca. A

continuación, se presenta la infracción de marca y los criterios de riesgo de confusión utilizados por los tribunales norteamericanos, hasta llegar al último punto, donde se analizan varias sentencias con decisiones emanadas de varias cortes.

En el segundo capítulo, se aterriza en la legislación dominicana, de tradición continental, analizando la excepción de uso justo contenida en nuestra ley 20-00, específicamente en su artículo 87. Se estudian cada uno de los usos permitidos desde la perspectiva de la ley y la doctrina internacional, hasta llegar al segundo párrafo del artículo 87, que nos habla de que las excepciones están supeditadas a la buena fe, evitar el riesgo de confusión y la observancia de la competencia leal.

Se estudian los antecedentes y decisiones de dos sentencias recientes emanadas por la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, en su rol de casar. Estas sentencias tocan tópicos importantes referentes al riesgo de confusión, más no el uso justo de marca, al no existir ningún caso dominicano hasta la fecha donde se haya invocado esta defensa.

Otras excepciones que analizamos son los referentes a la parodia, al agotamiento del derecho y las importaciones paralelas. La parodia no fue incluida como excepción en nuestra legislación. Exponemos también lo relativo a la infracción de marca, protección otorgada a los titulares de marca en caso de que se violen o infrinjan sus derechos.

En este sentido, entendemos que a raíz del presente trabajo podemos aportar al perfeccionamiento de esta figura jurídica, presente en nuestra legislación escrita. Nos encantaría ver cómo se interpreta y se aplica la defensa de uso justo en nuestro derecho, y así seguir desarrollando éste y otros temas de interés dentro de la propiedad industrial.

CONCLUSIONES

A continuación, presentamos las conclusiones obtenidas en el presente trabajo clasificadas por orden de relevancia y tomando en cuenta los objetivos planteados en la parte introductoria del mismo:

1) **Determinamos qué establece la ley dominicana en cuanto a excepciones al uso exclusivo de la marca de un tercero.** Examinamos nuestra legislación, perteneciente al sistema de derecho continental, el cual se basa principalmente en la ley escrita. Se estudia cómo nuestra ley de propiedad industrial incluyó las excepciones limitadas para el uso justo de marcas a raíz de su inminente adhesión al tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, DR-CAFTA.

Se analiza el artículo 87 de nuestra ley, detallando en qué consisten cada uno de los usos permitidos de la marca ajena. Incluyendo el uso del nombre o la dirección del establecimiento comercial, el uso de información o características de los productos, y el uso de aspectos relacionados a la aplicación, uso, disponibilidad o compatibilidad. Se hace especial hincapié en la publicidad comparativa, la cual es permitida, siempre que no induzca a engaño.

Nuestra legislación también incluye un párrafo donde se establece que los usos antes citados serán permitidos siempre que se hagan de buena fe, no haya riesgo de confusión y no constituyan un acto de competencia desleal. En este sentido,

se estudian cada uno de estos conceptos desde el punto de vista de nuestra legislación y la doctrina más importante. Se hace un análisis de dos sentencias dominicanas recientes que encontramos de interés, ya que tocan aspectos relacionados al riesgo de confusión. También se trata el tema del agotamiento del derecho de marcas y las importaciones paralelas, como excepciones incluidas por la ley.

2) Determinamos cómo surge la doctrina del uso justo de marcas en Estados Unidos y su rango de aplicación práctica.

Realizamos un análisis relacionado con la figura del uso justo o "fair use" de marca desde su base legislativa en los Estados Unidos. A medida del curso del mismo logramos establecer el marco teórico de la figura, así como su desarrollo jurisprudencial, teniendo como base el common law que se va creando con la práctica mediante el estudio de los casos en los tribunales y las cortes norteamericanas.

Vemos cómo el "fair use descriptivo" fue incluido en la legislación de marcas de Estados Unidos, refiriéndose básicamente al uso de palabras o nombres que coinciden con la marca de un tercero. Sin embargo, "el fair use nominativo", que es aquél en el que se utiliza la marca de otro con plena conciencia de ello, fue creado por la jurisprudencia norteamericana por los casos recurrentes que se presentaban en los tribunales y que el legislador no incluyó como excepción. En estos casos, se crean los criterios a tomar en cuenta para determinar cuándo se aplica dicha excepción de uso justo.

En cuanto a la parodia de marcas, también la jurisprudencia estadounidense ha tenido a cargo el desarrollo de criterios a ser considerados. Esto es así, debido a la latente protección de la libertad de expresión con rango constitucional que existe en los Estados Unidos. En una situación típica de parodia se toma como referencia una marca reconocida con la finalidad de imitarla para fines humorísticos, llevando un mensaje claro de que no es la marca original y que, en su lugar, se está realizando una parodia de la misma. En algunos casos cierta confusión puede derivarse de esta acción, razón por la cual las cortes examinan a fondo cada caso en particular para determinar si se está frente a un uso justo de la marca de un tercero o si se incurre en una infracción de marca.

3) A lo largo de esta investigación logró demostrarse que efectivamente puede implementarse la doctrina del fair use (uso justo) marcario en los casos de litigios por infracción de marca en la República Dominicana, debido a que tenemos la principal base que es la ley de propiedad industrial 20-00 que cuenta con similares excepciones al uso de la marca ajena que contiene el sistema norteamericano.

Pudimos establecer que la defensa de uso justo se ha desarrollado de forma grandiosa en los Estados Unidos por la vía jurisprudencial. Se han aportado criterios que sirven como precedentes para los casos futuros que puedan surgir. Mientras que nuestra normativa consta de un marco jurídico acabado y específico, aunque no se traslada de la teoría a la práctica por medio de casos en los tribunales, puesto que no encontramos

jurisprudencia en la que se haya invocado como defensa el uso justo de marca que establece el artículo 87 de la ley 20-00.

La única diferencia que conseguimos encontrar entre nuestra legislación y el common law en cuanto a uso justo de marca es la parodia, la cual no existe como excepción en nuestra ley. Incluimos nuestras recomendaciones referentes a este tema más adelante.

4) **También pudimos evaluar cuándo el uso de marca es justo, o si el mismo cae dentro de una infracción marcaría.** Se incluyen las opciones que provee la ley de propiedad industrial dominicana a los titulares de marca en casos de infracción haciendo especial énfasis en la infracción de marca per se, que es aquella en la que se usa un signo idéntico o similar o una copia o imitación fraudulenta de la marca sin el consentimiento de su titular.

Concluimos que la infracción de marca es la acción consciente de usar la marca de otro, o una marca similar, para producir confusión en los consumidores sobre el origen empresarial de los productos o servicios en cuestión. En ésta se debe probar que el riesgo de confusión es tal, que impide la coexistencia de los signos en conflicto. En este aspecto se protege tanto al titular de marca como a los consumidores finales que serían perjudicados con el hecho.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la inclusión de la parodia de marca como uno de los usos permitidos por la ley en su artículo 87. De este modo, el mismo rezaría de la siguiente manera:

Artículo 87.- Limitación de los derechos por uso de ciertas indicaciones.

1) El titular de una marca registrada no podrá impedir que un tercero use en el comercio en relación con productos o servicios:

a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;

b) Indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios que produce o comercializa, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio;

c) Indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, uso, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio a accesorios.

d) Indicaciones o informaciones con fines de expresión artística.

2) Las limitaciones indicadas en el numeral anterior se aplicarán siempre que tal uso se hiciera de buena fe, no fuese susceptible de causar un riesgo de confusión, y no constituya un acto de competencia desleal.

En vista de que la finalidad de la parodia es meramente artística, entendemos que encajaría perfectamente dentro de las excepciones del artículo 87, teniendo también las limitaciones de su segundo párrafo (buena fe, riesgo de confusión, competencia desleal), por lo que proponemos incluir de manera formal dentro del marco jurídico existente una práctica que está presente a diario de forma usual en el mercado dominicano.

Los casos de parodia componen un fundamento común tanto para el derecho de autor, como para el derecho de marcas, ya que este tipo de limitación tiene sus orígenes en el ejercicio de los derechos humanos. Las limitaciones que autorizan la parodia tienen su base en la protección del derecho a la libertad de expresión, con rango constitucional en nuestro sistema jurídico.

Vemos cómo en la Unión Europea y en Estados Unidos se ha aceptado la parodia como una limitación válida, por lo que entendemos que nuestra legislación debe actualizarse para incluir esta figura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros

1. Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. *Apuntes de Derecho Mercantil*, 7° ed., Navarra: Aranzadi, 2006.
2. Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho de Marcas. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales*. Vol. 2. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L, 1989.
3. Davis, Michael y Miller, Davis. *Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyright in a Nutshell*, Minnesota: West Academic Publishing, 2012.
4. Fernández-Nóvoa, Carlos, Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra, Manuel. *Manual de la Propiedad Industrial*, Segunda Edición, Madrid: Marcial Pons, 2013.
5. Lange, David, LaFrance, Mary y Myers, Gary. *Intellectual Property, Cases and Materials*, Minnesota: Thomson West, 2007.
6. McCarthy, Thomas. *Trademarks and Unfair Competition*, Minnesota: Thomson Reuters, 2014.

7. Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. Nueva York: Lexis-Nexis-Abeledo-Perrot, 2003.

Disposiciones legales y tratados internacionales

1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

2. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En:
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515.

3. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. Ley Federal de Marcas de EEUU (Lanham Act) 45, 15 U.S.C.
En:https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf.

5. Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

6. Ley 1450 de Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales.

7. Ley No. 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.

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

9. Resolución No. 016.2014 del Consejo Directivo de PROCONSUMIDOR que Regula la Publicidad Engañosa en la República Dominicana, de fecha 14 de agosto de 2014. En: <http://www.proconsumidor.gob.do/files/16-2014.pdf>

10. Resolución 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 16 de diciembre de 2015. En: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=15948>

Artículos

1. Andrade Perafán, Felipe. "La Acción por Infracción de Derechos para la Protección de la Propiedad Industrial". *Revista La Propiedad Inmaterial* No. 15, (2011): 99-126.

2. Cárdenas, Betty Martínez. "Nueva perspectiva del sistema de Derecho Continental en Colombia". *Revista Ius et Praxis*, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Año 17, N° 2, (2011): 25-52.

3. Celedonia, Baila H. y Doyle, Kieran G. "Trademark Parody, Statutory and Nominative Fair Use Under the Lanham Act", Cowan Liebowitz & Latman. (2007). En: http://www.cll.com/assets/htmldocuments/clientuploads/pdfs/Statutory_and_Nominative_Fair_Use_Under_the_Lanham_Act_KGD_March_9th_2007.pdf.

4. Cohen, Morris L. "The Common Law in the American Legal System: The Challenge of Conceptual Research", 81 *Law Library Journal* 13, (1989).
5. Contreras-Jaramillo, Juan Camilo. "Origen y sustento del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual". 131 *Vniversitas*, (2015): 277-322.
6. Cornejo Guerrero, Carlos. "Principios Que Informan La Regulación De Los Criterios Legales Para Establecer El Riesgo De Confusión Entre Marcas". *Ars Boni Et Aequi* (Año 11, N°1), (2015): 49-66.
7. Duncan, Samuel M. "Protecting Nominative Fair Use, Parody, and Other Speech-Interests by Reforming the Inconsistent Exemptions from Trademark Liability", 44 *University of Michigan Journal of Law Reform*, (2010): 219.
8. Green, Stephanie M. "Sorting Out "Fair Use" and "Likelihood of Confusion" in Trademark Law", *American Business Law Journal*, Vol. 43, 1st Ed., (2006): 43-77.
9. Isler Soto, Erika Marlene. "Aproximación a la Publicidad Engañosa, desde la perspectiva de la Competencia Desleal y la Protección al Consumidor". *Revista Ars Boni et Aequi*, Universidad Bernardo O'Higgins, Facultad de Derecho y Comunicacion Social.

10. Jaeckel Kovaks, Jorge. "Apuntes sobre Competencia Desleal", Seminarios 8. *Centro de Estudios de Derecho de la Competencia*, Universidad Javeriana, (2010): 45.
11. Katz, Jeffrey C. "That's Not Fair... Or Is It? The Concept of Trademark Fair Use", *The Metropolitan Corporate Counsel*, Vol. 14, No. 1., (2006).
12. McGueveran, William. "The Imaginary Trademark Parody Crisis (And the Real One)", *Washington Law Review*, Vol. 90, (2015): 713-754.
13. Messitte, Peter J. "Common Law v. Civil Law Systems", *USIS, Issues of Democracy*, (1999).
14. O' Connor, Vivienne. "Common Law and Civil Law Traditions", *INPROL - International Network to Promote the Rule of Law*, (2012).
15. Riofrío Martínez-Villalba, Juan Carlos. "Teoría general de los signos distintivos", *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 18, Universidad Externado de Colombia, (2014): 191-219.
16. Rubio Torres, Felipe. "El agotamiento del derecho en el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial".

17. Soto Pineda, Jesús Alfonso. "La protección al consumidor como finalidad primordial de la defensa de la competencia: la experiencia de Estados Unidos, la Unión Europea y Colombia". *Dikaion*, 23-2, (2014): 351-421.
18. Tang, Xiyin. "Against Fair Use: The Case for a Genericness Defense in Expressive Trademark Cases", *Iowa Law Review*, Vol. 101, (2016): 2021-2063.
19. Vázquez Santamaría, Jorge Eduardo. "El agotamiento del Derecho de marca". *Opinión Jurídica*, Vol. 6, No. 12, (2007): 123-137.
20. Wegbraйт, Pablo. "La compartimentación de mercados en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial (derecho de comercialización, agotamiento e importaciones paralelas". *Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo*, (2005): 65-78.

Jurisprudencia

1. Caso Abercrombie & Fitch, Inc. vs. Moose Creek, Inc., 486 F.3d 629, 635 (9no Cir.2007). En: <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1432971.html>
2. Caso Adobe Systems Inc. vs. Christenson, 809 F.3d 1071, 1081 (9no Cir. 2015). En: <https://casetext.com/case/adobe-sys-inc-v-christenson>

3. Caso Bell vs. Harley Davidson Motor Co., Corte del Segundo Circuito, 2008. En: <https://h2o.law.harvard.edu/cases/4769>

4. Caso Cliffs Notes, Inc. vs. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 886 F.2d 490, 494 (2do Cir. 1989). En: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/886/490/19015/>

5. Caso Dessert Beauty, Inc. vs. Fox, Corte del Segundo Circuito, 2008. En: <https://h2o.law.harvard.edu/cases/4778>

6. Caso Fortune Dynamic, Inc. vs. Victoria's Secret, noveno circuito, 2010. En: <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1535561.html>

7. Caso Internet Specialties West, Inc. vs. Milon-Digiorgio Enters., 559 F.3d 985, 989 (9no Cir. 2009). En: <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1391422.html>

8. Caso Kelly-Brown vs. Winfrey, Corte del Segundo Circuito, 2013. En: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/12-1207/12-1207-2013-05-31.html>

9. Caso KP Permanent Make-Up, Inc. vs. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004). En:

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/543/111/opinion.html>

10. Caso Louis Vuitton Malletier, S.A. vs. Hyundai Motor Am.,
segundo circuito, 2012. En:
<http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2010cv01611/359340/103/>

11. Caso Louis Vuitton Malletier S.A. vs. Haute Diggity Dog,
LLC, segundo circuito, 2007. En:
<https://www.law.berkeley.edu/files/louisvuitton.pdf>

12. Caso Mattel, Inc. vs. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894,
898-99 (9no Cir., 2002). En:
<http://caselaw.lp.findlaw.com/data2/circs/9th/9856453p.pdf>

13. Caso New Kids on the Block vs. News America Publishing,
Inc., 971 F.2d 302 (9no Cir. 1992). En:
https://www.law.berkeley.edu/files/New_Kids_on_the_Block_v_News_America.pdf

14. Caso Sunmark, Inc. vs. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64
F.3d 1055 (7mo Cir., 1995). En:
<http://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1388431.html>.

15. Proceso 30-IP-97 del Tribunal de la Comunidad Andina,
Marca: "Marca: CAROLINA", publicado en la G.O.A.C. 355 de

14 de julio de 1998. En:
intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/30-IP-
97.doc

16. Resolución No. 31-IP-98, del 5 de marzo de 1999 del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En:
intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/31-IP-
98.doc

17. Sentencia No. 81 Sobre el recurso de casación interpuesto
por la Federation des Industries de la Parfumerie
(Federación de Industrias de la Perfumería), contra la
sentencia civil núm. 152, de fecha 28 de marzo de 2007,
dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte
de Apelación del Distrito Nacional.

18. Sentencia No. 279 sobre el recurso de casación
interpuesto por Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.
A. (LAM), contra la sentencia civil núm. 059, dictada el
28 de abril de 2005, por la Cámara Civil y Comercial de
la Corte de Apelación de Santo Domingo.

CAPÍTULO I: DOCTRINA DEL FAIR USE (USO JUSTO) DE MARCAS EN EL COMMON LAW

1.1. El Common Law como Sistema de Derecho Norteamericano

El common law es el cuerpo del derecho consuetudinario, basado en las decisiones judiciales e incorporado en los informes de casos decididos que han sido administrados por los tribunales de derecho común de Inglaterra desde la Edad Media. De él ha evolucionado el tipo de sistema legal ahora encontrado también en los Estados Unidos y en la mayor parte de los estados miembros de la Commonwealth (antes la Commonwealth Británica de Naciones).

Dicho sistema no se basa en la ley escrita, en contraposición al derecho continental, se establece y desarrolla a través de las opiniones escritas de los jueces al final de un juicio.¹ Estas opiniones son vinculantes para las decisiones futuras de los tribunales inferiores de la misma jurisdicción. Sin embargo, esto no quiere decir que los sistemas de derecho consuetudinario deriven todas sus leyes de la jurisprudencia. Los países democráticos que han adoptado el common law tienen órganos legislativos en el centro de sus democracias, y estos órganos regularmente aprueban nuevas legislaciones. Esta legislación es entonces interpretada y aplicada por el poder judicial en el estudio de los casos y se aplicarán en los casos futuros. Los grandes cuerpos de derecho, como los relacionados con la propiedad, los contratos y los delitos, tradicionalmente son parte del derecho consuetudinario. Las áreas más modernas del derecho como el

¹ Morris L. Cohen. "The Common Law in the American Legal System: The Challenge of Conceptual Research", *81 Law Library Journal* 13, 1989.

derecho de la propiedad intelectual, tema al que nos referimos en el presente trabajo, tienden a tener su base en la ley, y no en el common law.

Existen una serie de instituciones asociadas con el sistema de derecho consuetudinario que no se encuentran generalmente en los sistemas de derecho continental. El principal de ellos es el jurado que, a elección de los litigantes, deciden sobre los casos civiles y criminales.² El jurado es un grupo de ciudadanos, convocado al azar para determinar los hechos en una demanda. Cuando se lleva a cabo un juicio por jurado, el juez instruirá al jurado sobre la ley, pero le corresponde al jurado decidir los hechos. Esto significa que los ciudadanos decidirán qué parte prevalecerá en un caso civil y si, en un caso penal, el acusado es culpable o inocente de la acusación contra él o ella.

La institución del jurado ha tenido un efecto importante en la conformación del common law ya que los jurados son asignados temporalmente para resolver cuestiones de hecho, en vista de que los juicios de derecho consuetudinario suelen concentrarse en eventos, a veces sólo de cuestión de días, aunque ocasionalmente posiblemente semanas o meses de duración. Se hace hincapié en el testimonio oral de los testigos, aunque los documentos también se presentan como prueba. Los abogados tienen la responsabilidad de preparar el caso. El juez de primera instancia no lleva a cabo ninguna investigación del caso antes del juicio. Los abogados, actuando como adversarios,

² Vivienne O' Connor. "Common Law and Civil Law Traditions", *INPROL - International Network to Promote the Rule of Law*, March, 2012.

toman la iniciativa de interrogar a los testigos y el juez actúa esencialmente como árbitro.³

1.2. Excepciones o Limitaciones incluidas en el Common Law. Definición de Fair Use

La función primordial de una marca es indicar la fuente o el origen de los productos o servicios con el fin de evitar la confusión y establecer claramente el negocio de donde proviene esa mercancía, de modo que los consumidores puedan distinguir y seleccionar productos. Una marca informa a los consumidores que las mercancías son originarias de un determinado productor y que las mismas tienen la misma calidad.

Una marca también puede ser una herramienta poderosa para la publicidad y para el lanzamiento de campañas publicitarias. Sólo cuando los titulares de marcas reciben protección legal es que pueden comprometerse con la investigación y desarrollo de productos de alta calidad, promoviendo así la mejora de sus productos o servicios.

Sin embargo, al igual que cualquier otro derecho limitado, un derecho de marca está sujeto a ciertas restricciones. La expresión de que una marca registrada no puede ser usada por otros es un tabú. La mayoría de las marcas provienen de indicios o palabras genéricas que pertenecen al dominio público. La concesión de una marca no le da al propietario un derecho de

³ Peter J. Messitte. "Common Law v. Civil Law Systems", *USIS, Issues of Democracy*, September, 1999.

uso absoluto sobre la marca, ya que existen limitaciones o excepciones sobre este uso.

El derecho de marcas está diseñado para estimular el negocio y exhortar a las empresas a mejorar sus productos o imagen pública. Promueve la competencia al garantizar a los consumidores acceso a información precisa sobre los productos, en especial con las marcas descriptivas. Las marcas descriptivas no tienen inherentemente el distintivo necesario para ser marcas. Sin embargo, a causa de su utilización por los titulares de marcas, se establece el nexo entre la marca y el producto particular, es decir, la marca descriptiva adquiere un significado secundario.

Es en este punto que la marca descriptiva adquiere la función de indicar la procedencia de los productos y que la Ley de Marcas le confiere la condición de registro como marca. Sin embargo, el significado intrínseco de la marca, es decir, el significado primario, persiste, por esto el titular de la marca no tiene derecho a prohibir a otros el uso de la descripción de las características de sus propias mercancías basada en el significado primario de la marca. Este es precisamente el fundamento de la teoría del "fair use descriptivo" de la marca.

El titular de una marca puede impedir que otros usen su marca con el fin de evitar confusión en el público acerca de la procedencia de los productos o servicios. Sin embargo, existen circunstancias en las que una persona distinta del

propietario de la marca puede utilizar la marca de otra persona, siempre y cuando el uso no genere riesgo de confusión y se considere un "uso justo o fair use".⁴ El fair use lo podemos definir como una excepción del derecho norteamericano utilizado como defensa en litigios de marca, que permite el uso de la marca de un tercero, cuando dicho uso no viola ni infringe los derechos de sus titulares.

En general, el uso de la marca de un tercero es permitido, es decir, que se considera un "uso justo" que no infrinja un derecho de marca primordialmente en dos tipos de situaciones: el uso justo descriptivo y uso justo nominativo. Para una marca que comprende un término que tiene un significado descriptivo además de su significado secundario como marca, el uso justo descriptivo permite el uso de dicho término para describir los productos o servicios del usuario, en lugar de como una marca para indicar el origen de los productos o servicios.⁵ El uso justo nominativo permite el uso de la marca ajena para referirse a los bienes y servicios asociados a la marca real del propietario de la marca.

La mayoría de las jurisdicciones de todo el mundo reconocen algún tipo de excepción de "uso justo" como defensa en casos de infracción de marca. Cada jurisdicción puede interpretar el uso justo de manera diferente. Por ejemplo, algunos países, entre ellos Canadá, la Unión Europea y Taiwán, consideran el uso justo del propio nombre personal como nombre

⁴ Jeffrey C. Katz, "That's Not Fair... Or Is It? The Concept of Trademark Fair Use", *The Metropolitan Corporate Counsel*, 14, No. 1, January 2006.

⁵ Stephanie M. Green. "Sorting Out "Fair Use" and "Likelihood of Confusion" in Trademark Law", *American Business Law Journal*, 43, Ed. 1, 43-77, 2006.

comercial, incluso si ese nombre personal es igual o similar a la marca de otro. Otros países, como los Estados Unidos, no reconocen un derecho absoluto a utilizar su nombre personal como nombre comercial, ya que se considera que su uso es confusamente similar a una marca famosa asociada con otra fuente.

Así, por ejemplo, en los Estados Unidos un individuo con el apellido Gucci no tiene derecho absoluto a utilizar su nombre personal en relación a productos de vestir, al igual que un individuo de apellido Hilton no tiene derecho absoluto a utilizar su nombre personal en relación a servicios de hotelería. Dichos usuarios todavía pueden tener el derecho a identificarse a sí mismos personalmente en el contexto de las relaciones comerciales, siempre que tales identificaciones no creen un riesgo de confusión.

El uso de un nombre geográfico relacionado con la ubicación de la empresa del usuario, incluso si ese nombre es el mismo o similar al de otra marca, generalmente se considera un uso justo.

En virtud de la excepción de uso justo, a un usuario se le permite en general el uso de indicaciones descriptivas relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción del producto o de la prestación del servicio, principales materias primas, funciones, peso, u otras características de los productos o servicios. Por supuesto, este tipo de uso justo está sujeto a

ser efectuado de acuerdo a los usos comerciales honestos que no sugieran asociación con el titular de la marca, y que no afecten el valor del fondo de comercio de la marca.

1.2.1. Fair Use Descriptivo

Se encuentra en el Lanham Act, que es la Ley Federal de Marcas de Estados Unidos, la defensa del uso justo descriptivo que protege el uso de palabras comunes para describir sus propios bienes o servicios, incluso si esas palabras casualmente son la marca registrada de un tercero. También protege el uso de su propio nombre en relación con su negocio u otras actividades.⁶

En una situación propia de uso justo descriptivo, el demandante utiliza un término genérico como marca registrada (por ejemplo, SWEETARTS para dulces) que el acusado también utiliza solamente para describir sus propios productos (por ejemplo, "sweet-tart" para describir el sabor de jugo de cranberry OCEAN SPRAY).⁷ En este caso se encuentra el uso descriptivo y no comercial de la palabra "sweet-tart" como un uso descriptivo justo.

⁶ Baila H. Celedonia y Kieran G. Doyle. "Trademark Parody, Statutory and Nominative Fair Use Under the Lanham Act", Cowan Liebowitz & Latman, 9 de marzo de 2007. En: http://www.cll.com/assets/htmldocuments/clientuploads/pdfs/Statutory_and_Nominative_Fair_Use_Under_the_Lanham_Act-KGD_March_9th_2007.pdf

⁷ Caso Sunmark, Inc. vs. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055 (7mo Cir., 1995). En: <http://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1388431.html>

La defensa del uso justo descriptivo se basa en el Lanham Act, que establece una defensa a la infracción de la marca sobre la base de:

Que el uso del nombre, término o dispositivo acusado de infracción es un uso, distinto al uso como marca, del nombre individual de la persona en su propio negocio, o del nombre individual de cualquier persona como tal, o de un término o dispositivo que sea descriptivo y que sea usado de manera justa y de buena fe únicamente para describir los bienes o servicios de dicha parte, o de su origen geográfico.⁸

La sentencia de *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*,⁹ es uno de los principales precedentes en las cortes norteamericanas sobre el uso justo descriptivo. Nótese que la sentencia de *KP Permanent* no establece ninguna prueba específica que las cortes deben aplicar para aceptar una demanda de uso justo descriptivo. La misma es trascendental debido a la importancia de la afirmación del tribunal de que, al determinar el uso justo descriptivo, se puede encontrar la conducta del acusado como uso justo descriptivo, incluso si esa conducta provoca cierto grado de confusión en el consumidor.

1.2.2. Fair Use Nominativo

El uso justo nominativo, por otro lado, ocurre cuando el usuario utiliza la marca registrada de otro para referirse deliberadamente a la marca de éste. Aunque el uso de las marcas de otros no es generalmente admisible, existen ciertas circunstancias específicas en las que pueden utilizarse. La

⁸ Ley Federal de Marcas de EEUU (Lanham Act) 45, 15 U.S.C. En: https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf

⁹ Caso *KP Permanent Make-Up, Inc. vs. Lasting Impression I, Inc.*, 543 U.S. 111 (2004). En: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/543/111/opinion.html>

doctrina estadounidense clasifica estas excepciones en cuatro categorías:

- 1) Publicidad comparativa;
- 2) expresando compatibilidad / interoperabilidad;
- 3) indicar servicios; y
- 4) fines educativos, no comerciales e informativos.

La doctrina del "fair use nominativo" fue enunciada por primera vez en 1992 por la Corte de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos en la sentencia de *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.* En este caso, el tribunal había examinado una "Encuesta de New Kids on the Block" realizada por el acusado, una emisora de radio, y encontró que no había manera de pedirle al público su opinión sobre esta banda musical sin utilizar su nombre.

La Ley Lanham no define específicamente "el uso justo nominativo". Como resultado, el tribunal federal antes señalado ha creado un poco de orientación. Generalmente, el uso de la marca de otra persona debe cumplir los siguientes tres criterios:

- 1) El producto o servicio en cuestión no es fácilmente identificable sin el uso de la marca;
- 2) Solamente se utiliza tanto de la marca como sea razonablemente necesario para identificar el producto o servicio; y

3) El uso de la marca no sugiere el patrocinio o el endoso del dueño de la marca registrada.¹⁰

El problema más común surge cuando las empresas utilizan demasiado de la marca de otro. Los tribunales federales han proporcionado las siguientes directrices en cuanto a lo que no está permitido:

- 1) Usar letra distintiva en lugar de letras simples;
- 2) utilización de marcas de diseño cuando sea suficiente la marca denominativa; y
- 3) usar esquemas de color.

1.2.3. La Parodia

Entre las excepciones del common law al uso exclusivo de marcas podemos encontrar la figura de la parodia. Esta no es más que un acto de imitación de la marca de un tercero con el fin de hacer un comentario sobre la misma o criticarla. Este acto puede ocasionar un conflicto entre los derechos de propiedad industrial inherentes a los titulares de marcas y el derecho a la libertad de expresión que se le otorga al que realiza la parodia y que está consagrado en la Constitución.¹¹ La Corte del Segundo Circuito de Estados Unidos, en el caso *Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.*,¹²

¹⁰ Caso *New Kids on the Block vs. News America Publishing, Inc.*, 971 F.2d 302 (9no Cir. 1992). En: https://www.law.berkeley.edu/files/New_Kids_on_the_Block_v_News_America.pdf

¹¹ Samuel M. Duncan. "Protecting Nominative Fair Use, Parody, and Other Speech-Interests by Reforming the Inconsistent Exemptions from Trademark Liability", 44 *University of Michigan Journal of Law Reform*, 219, 2010.

¹² Caso *Cliffs Notes, Inc. vs. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.*, 886 F.2d 490, 494 (2do Cir. 1989). En: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/886/490/19015/>

estableció que la parodia debe enviar dos mensajes simultáneos y a la vez contradictorios:

- 1) Que se trata del producto o servicio original; y
- 2) Que no es el producto o servicio original y que, en el lugar de este, es una parodia.

En principio se concibe que la parodia que se ha realizado correctamente no debe traer consecuencias negativas para la persona que la realiza. Sin embargo, el titular de la marca puede considerar que se le ha hecho un daño con la parodia y esto puede acarrear demandas referentes a infracción de marca y a dilución de marca. Aunque debe entenderse que la fama de una marca conduce a este tipo de situaciones, que no son necesariamente agradables para su titular.¹³

En los casos de infracción de marca en los Estados Unidos, las cortes han entendido que la parodia constituye una excepción, ya que la intención primordial no es confundir a los consumidores sobre el origen de los productos o servicios, sino imitar algo original para probar un punto.¹⁴ Esto es así, debido a que se considera una expresión artística y como tal, se encuentra protegida por la libertad de expresión, principio ampliamente resguardado por el sistema norteamericano.

¹³ William McGueveran. "The Imaginary Trademark Parody Crisis (And the Real One)", *Washington Law Review*, 90, 713-754, 2015.

¹⁴ Xiyin Tang. "Against Fair Use: The Case for a Genericness Defense in Expressive Trademark Cases", *Iowa Law Review*, 101, 2021-2063, 2016.

En el caso de *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*,¹⁵ la compañía *Mattel, Inc.*, titular de la marca "BARBIE" interpuso una demanda a la disquera de la banda musical Aqua por alegada infracción de marca, dilución de marca y competencia desleal. Esto debido a que entendían que la canción "Barbie Girl" infringía su marca y constituía un acto de denigración contra "BARBIE". En este sentido, se argumentó que la canción atacaba directamente al producto, haciendo alusión a una vida plástica y vacía. Sin embargo, en este caso la corte entendió que la canción en lugar de dañar el producto, realiza lo que se considera una sátira, donde se utiliza a "BARBIE" con el fin de hacer llegar al público una crítica social, sobre los valores que son inculcados a las niñas en el mundo moderno. La canción "Barbie Girl" es una metáfora, en donde la "BARBIE" representa la perfección y se utiliza como medio para llevar un mensaje, donde ésta se considera el sueño de todo hombre en una relación de pareja.¹⁶

Se considera que las marcas notorias o famosas son un blanco fácil para la parodia, pues éstas logran captar la atención del público rápidamente y pueden hacer llegar la información de forma eficaz. No obstante, los casos deben evaluarse individualmente por las cortes de EEUU para determinar si en un determinado caso se tipifica la infracción, o si se aplica la excepción.

¹⁵ *Caso Mattel, Inc. vs. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894, 898-99 (9no Cir., 2002). En: <http://caselaw.lp.findlaw.com/data2/circs/9th/9856453p.pdf>

¹⁶ Tang. "Against Fair Use: The Case for...", 2016.

1.3. Infracción de Marca

La infracción de marca registrada se configura con el uso no autorizado de una marca en relación con bienes o servicios de una forma que pueda causar confusión, engaño o error sobre la fuente de dichos bienes o servicios.¹⁷ En el sistema norteamericano, cuando se trata de demandas interpuestas por infracción de marca registrada, el demandante tiene la carga de probar cada uno de los siguientes elementos mediante el depósito de evidencia:

- 1) Que el símbolo o término del demandante es una marca válida y protegible;
- 2) Que el demandante es el titular del símbolo o término como marca registrada; y
- 3) Que el acusado usó el símbolo o término, o una marca similar al mismo, sin el consentimiento del demandante de una manera que pueda causar confusión entre los consumidores ordinarios en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o aprobación de los productos o servicios.

Si se considera que cada uno de los elementos en los cuales el demandante tiene la carga de la prueba se ha probado, el veredicto debe ser a favor del demandante. Si, por otra parte, el demandante no ha probado ninguno de estos elementos, el veredicto debe ser a favor del acusado.

Esta es la norma general para la responsabilidad de infracción de marca que incluye la Ley Lanham. Cuando la acción

¹⁷ Ley Federal de Marcas de EEUU (Lanham Act) 45, 15 U.S.C.

infractora del acusado consiste en utilizar una marca similar, pero no idéntica a la de la demandante, se debe tener especial cuidado en el tercer punto indicado arriba, señalando que al instruir al jurado para considerar si el acusado "usó" la marca del demandante, el tribunal de primera instancia debe dejar claro que el jurado primero considerará si las marcas son similares o no. Para demostrar la infracción de una marca, el titular de la misma debe demostrar que el uso que hace el acusado de su marca puede causar confusión, causar error o engaño.¹⁸

En el tercer punto, se debe aclarar que la marca del acusado es similar, en lugar de idéntica, a la del demandante, según el caso pertinente. En los casos de confusión "por parte de otra persona que no sea el comprador" que ocurran después del punto de venta, se debe hacer referencia a los miembros del público relevante más allá del comprador directo.¹⁹

La ley requiere que la marca sea (1) utilizada en el comercio o, (2) colocada en bienes destinados a ser utilizados en el comercio. "No es necesario que el demandante en un caso de marca o competencia desleal pruebe cualquier daño real pasado o presente, ya que uno de los principales beneficios de la medida conservatoria es que puede obtenerse antes del daño real para evitar que ocurra el daño."²⁰

¹⁸ Caso Adobe Systems Inc. vs. Christenson, 809 F.3d 1071, 1081 (9no Cir. 2015). En: <https://casetext.com/case/adobe-sys-inc-v-christenson>

¹⁹ Caso Abercrombie & Fitch, Inc. vs. Moose Creek, Inc., 486 F.3d 629, 635 (9no Cir.2007). En: <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1432971.html>

²⁰ Thomas McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition*, 4th. Ed. (Minnesota: Thomson Reuters, 2014).

1.3.1. Riesgo de Confusión, el "Sleekcraft Test"

Se debe considerar si el uso de la marca por parte del demandado es probable que cause confusión sobre la fuente de los bienes del demandante o del demandado. Se sugieren algunos factores que se deben considerar al decidir sobre el riesgo de confusión, a esta prueba multifactorial se ha llamado el "Sleekcraft Test". Dicha lista es enunciativa. La presencia o ausencia de un factor particular no debe resolver necesariamente si existe riesgo de confusión, ya que deben tenerse en cuenta todas las pruebas pertinentes para determinarlo. A medida que se considere el riesgo de confusión, se debe examinar lo siguiente:

- 1) Fuerza o debilidad de la marca del demandante. Cuanto más el público consumidor reconozca la marca del demandante como una indicación del origen de los bienes del demandante, más probable es que los consumidores se confundan acerca de la fuente de los bienes del demandado si el acusado utiliza una marca similar.
- 2) Uso de la marca por parte del demandado. Si el demandado y el demandante usan sus marcas en los mismos tipos de productos relacionados, o complementarios, puede haber mayor probabilidad de confusión sobre la fuente de los bienes que de otra manera.
- 3) Similitud de las marcas del demandante y del demandado. Si la impresión general creada por la marca del demandante en el mercado es similar a la creada por la marca del demandado en apariencia, sonido o significado, existe una mayor probabilidad de que los consumidores se confundan con la marca

del acusado. Al momento de la comparación, las semejanzas en apariencia, sonido o significado pesan más que las diferencias.

4) Confusión real. Si el uso por el demandado de la marca registrada del demandante ha conducido a los casos de la confusión real, esto sugiere fuertemente un riesgo de la confusión. No obstante, no es necesaria una confusión real para constatar el riesgo de confusión. Incluso si no se produjera confusión real, el uso de la marca por parte del demandado puede ser probable que cause confusión. Al considerar si la marca utilizada por el demandado crea para los consumidores un riesgo de confusión con la marca registrada del demandante, se debe sopesar cualquier caso de confusión real en contra de las oportunidades de tal confusión. Si los casos de confusión real han sido relativamente frecuentes, es posible que se haya producido una confusión real sustancial. Si, por el contrario, hay un volumen muy grande de ventas, pero sólo unos pocos casos aislados de confusión real, el jurado puede encontrar que no ha habido confusión real sustancial.

5) Intención del demandado. Conocer el uso por parte del demandado de la marca registrada del demandante para identificar productos similares puede mostrar fuertemente una intención de derivar beneficio de la reputación de la marca del demandante, sugiriendo una intención de causar un riesgo de confusión. Por otra parte, incluso a falta de pruebas de que la demandada actuó con conocimiento, el uso de la marca de la demandante para identificar productos similares puede indicar un riesgo de confusión.

- 6) Canales de Marketing o publicidad. Si es probable que los bienes o servicios del demandante y del demandado se vendan en tiendas similares, o se anuncien en medios afines, esto puede aumentar el riesgo de confusión.
- 7) Grado de atención del comprador. Cuanto más sofisticados sean los compradores potenciales de las mercancías o más costosas las mercancías, más prudente y discriminador puede ser el comprador razonablemente prudente. En este caso puede ser menos probable que se confundan por similitudes en las marcas del demandante y del demandado.
- 8) Expansión de la línea de productos. Cuando los productos de las partes difieren, se puede considerar la probabilidad de que el demandante esté comenzando a vender los productos para los cuales el demandado está usando la marca registrada del demandante. Si hay una fuerte posibilidad de expansión en el mercado de la otra parte, hay un mayor riesgo de confusión.²¹

1.4. Casos Relevantes en la Jurisprudencia de Estados Unidos

Luego de analizar el marco teórico y práctico referente al uso justo, en este punto analizaremos seis casos de la jurisprudencia norteamericana referentes a estas excepciones, tanto de "fair use" descriptivo como nominativo, y sobre la parodia de marcas.

²¹ Caso Internet Specialties West, Inc. vs. Milon-Digiorgio Enters., 559 F.3d 985, 989 (9no Cir. 2009). En: <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1391422.html>

1.4.1. Caso Dessert Beauty, Inc. vs. Fox, Corte del Segundo Circuito, 200

En este caso, la demandada Mara Fox registró la marca "LOVE POTION" para aceites esenciales perfumados en 1995. En 2004, La demandante Dessert Beauty, Inc. ("DBI") lanzó una línea de productos de belleza que incluía dos productos de fragancia descritos como "love potion fragrance" y "belly button love potion fragrance." La cuestión es si el uso de DBI de las palabras "LOVE POTION" infringió la marca de Fox "LOVE POTION", o si este era un uso justo, inmune a la responsabilidad. DBI solicitó una sentencia declaratoria de que no infringía la marca registrada de Fox. También buscaba cancelar el registro de la marca "LOVE POTION" por el hecho de que es genérica. La corte concluyó que el uso de DBI de "LOVE POTION" constituía un uso justo. Por lo tanto, la solicitud de DBI fue concedida ya que la sentencia fue emitida declarando que DBI no se involucró en la infracción de marca registrada.²²

1.4.2. Caso Kelly-Brown vs. Winfrey, Corte del Segundo Circuito, 2013

La demandante Simone Kelly-Brown ("Kelly-Brown") es propietaria de un negocio de servicios motivacionales, Own Your Power Communications, Inc., que realiza eventos y distribuye publicaciones bajo la marca registrada "OWN YOUR POWER". Los acusados Oprah Winfrey ("Oprah"), Harpo Inc., y Harpo Productions, Inc. (colectivamente, "Harpo") y Hearst Corp. y Hearst Communications, Inc. (colectivamente, "Hearst") participaron en la producción de una revista, y en una página

²² Caso Dessert Beauty, Inc. vs. Fox, Corte del Segundo Circuito, 2008. En: <https://h2o.law.harvard.edu/cases/4778>

web, donde empleaban también la frase "OWN YOUR POWER". Kelly-Brown sostiene que, al usar la frase, los demandados infringieron su marca. La demanda incluye alegaciones de infracción de la marca registrada, designación falsa de origen, confusión, y falsificación. La demandante también presentó demandas por infracción contra Wells Fargo & Co. ("Wells Fargo"), Clinique Laboratories, LLC ("Clinique"), Estee Lauder Cos., Inc. ("Estee Lauder" Inc. ("Chico's")), que eran todos los patrocinadores corporativos del evento en la presunta infracción de la marca "OWN YOUR POWER". La petición de Kelly-Brown era que se desestimara la decisión del distrito sur de Nueva York, del juez Paul A. Crotty, el cual encontró que el uso de los demandados de la frase "OWN YOUR POWER" era uso justo. La Corte de Apelación revocó los cargos de falsificación e infracción de marca de Kelly-Brown, debido a que los acusados no establecieron adecuadamente una defensa de uso justo y reenvió la sentencia para su conocimiento en otro Tribunal de Distrito con respecto a la infracción de marca registrada de Kelly-Brown, falsa designación de origen y reclamaciones de confusión.²³

1.4.3. Caso Bell vs. Harley Davidson Motor Co., Corte del Segundo Circuito, 2008

En Bell contra Harley Davidson Motor Co., el demandante Craig Bell poseía tres registros de marca de la frase "RIDE HARD" con relación a prendas de vestir, calcomanías y mercancías diversas. La acusada Harley Davidson usaba la frase "RIDE HARD" en publicidad y mercancías variadas, siempre acompañada de su

²³ Caso Kelly-Brown vs. Winfrey, Corte del Segundo Circuito, 2013. En: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/12-1207/12-1207-2013-05-31.html>

marca registrada "HARLEY DAVIDSON". Bell demandó por infracción de marca registrada. En las mociones cruzadas para el juicio sumario, el tribunal aplicó por primera vez la prueba multifactor Sleekcraft para la probabilidad de confusión del consumidor y no encontró ningún riesgo de confusión. El tribunal luego encontró uso descriptivo justo. Citó la sentencia KP Permanent con la proposición de que "alguna posibilidad de confusión del consumidor debe ser compatible con el uso justo". A continuación, aplicó la prueba de tres pasos de "fair use nominativo" que surgió del caso de New Kids on the Block, para encontrar que Harley Davidson no utiliza la frase como una marca registrada, es decir, para identificar la fuente de sus productos, y utiliza la frase sólo descriptivamente. La Corte explicó que, aunque Bell protesta que tal uso no describe una característica específica de los productos o bienes de Harley, los tribunales no interpretan tan estrictamente el lenguaje de uso justo de la Ley Lanham. Por el contrario, los tribunales han aplicado la doctrina del uso justo en situaciones en las que el uso por el demandado de una marca registrada describe un sentimiento inherentemente asociado con la frase o típicamente experimentado por el consumidor al usar el producto del demandado. El tribunal también encontró buena fe. "Harley-Davidson demostró su intención de no crear confusión al incluir el nombre de Harley-Davidson o su logotipo en cada anuncio y pieza de mercancía que lleva la frase "RIDE HARD". Bell señaló que, en un caso anterior, Wrangler Clothing Company abandonó "RIDE HARD" y sustituyó "RIDE ROUGH" en respuesta a la demanda de Bell en

1999. Sin embargo, Harley Davidson no estaba obligado a usar una frase alternativa bajo estos hechos.²⁴

1.4.4. Caso Louis Vuitton Malletier S.A. vs. Haute Diggity Dog, LLC, segundo circuito, 2007

Louis Vuitton Malletier S.A., una corporación francesa ubicada en París, que fabrica equipaje de lujo, bolsos y accesorios, inició esta acción contra Haute Diggity Dog, LLC, una corporación de Nevada que fabrica y vende productos para mascotas a nivel nacional, alegando infracción de marcas, dilución de marca, infracción de derecho de autor, y violaciones legales y de derecho consuetudinario relacionadas. Haute Diggity Dog fabrica, entre otras cosas, juguetes de peluche en los que los perros pueden masticar, que, afirma, son una parodia de marcas famosas de productos de lujo, incluyendo los de Louis Vuitton Malletier. Los juguetes de masticación para perro Haute Diggity en cuestión, son pequeñas imitaciones de bolsos que están etiquetados "CHEWY VUITON" y que imitan los bolsos Louis Vuitton Malletier, "LOUIS VUITTON". El tribunal de distrito concluyó que los juguetes de perros "CHEWY VUITON" de Haute Diggity Dog eran parodias exitosas de las marcas, diseños y productos de Louis Vuitton Malletier y, sobre esa base, decidió a favor de Haute Diggity Dog en todas las demandas de Louis Vuitton Malletier. En apelación, estuvieron de acuerdo con el tribunal de distrito en que los productos de Haute Diggity Dog no causan confusión con los de Louis Vuitton Malletier y que los derechos de autor de Louis Vuitton Malletier no fueron violados. Sin embargo, en cuanto a

²⁴ Caso Bell vs. Harley Davidson Motor Co., Corte del Segundo Circuito, 2008. En: <https://h2o.law.harvard.edu/cases/4769>

la reclamación de dilución de marcas, rechazaron el razonamiento del tribunal del distrito, pero llegaron a la misma conclusión a través de un análisis diferente. En consecuencia, confirmaron la sentencia, estableciendo el uso justo.²⁵

1.4.5. Caso Louis Vuitton Malletier, S.A. vs. Hyundai Motor Am., segundo circuito, 2012

En Louis Vuitton Malletier, S.A. contra Hyundai Motor Am., el demandado, una empresa de automóviles, dirigió un anuncio de televisión durante la demostración post-juego del Super Bowl 2010, que describió como "un comentario humorístico y socioeconómico sobre el lujo definido por un precio alto, en lugar de por el valor para el consumidor". El comercial incluyó una escena de un segundo de una pelota de baloncesto decorado con un patrón parecido a las marcas registradas del demandante. Louis Vuitton demandó por infracción de marca registrada. La corte concedió la moción de LV para el juicio sumario en su demanda de dilución. El tribunal examinó si el uso de Hyundai, se consideraba una excepción de la responsabilidad de dilución por "identificar y parodiar, criticar o comentar sobre el famoso propietario de la marca o los bienes o servicios del famoso propietario de la marca". La corte encontró que no calificaba como excepción de uso justo y que ciertamente se había infringido la marca.²⁶

²⁵ Caso Louis Vuitton Malletier S.A. vs. Haute Diggity Dog, LLC, segundo circuito, 2007. En: <https://www.law.berkeley.edu/files/louisvuitton.pdf>

²⁶ Caso Louis Vuitton Malletier, S.A. vs. Hyundai Motor Am., segundo circuito, 2012. En: <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2010cv01611/359340/103/>

1.4.6. Caso Fortune Dynamic, Inc. vs. Victoria's Secret, noveno circuito, 2010

En *Fortune Dynamic, Inc. contra Victoria's Secret*, Fortune Dynamic vende zapatos de mujer bajo la marca registrada "DELICIOUS". Para comercializar una nueva línea de productos de su marca "BEAUTY RUSH", Victoria's Secret lanzó una promoción en la que cualquiera que comprara más de US\$35 de productos "BEAUTY RUSH" recibiría, entre otras cosas, una camiseta rosa. En la parte frontal de dicha camiseta, se notaba la palabra "DELICIOUS". En la parte de atrás, en letras mucho más pequeñas, aparecía la palabra "YUM", y la frase "BEAUTY RUSH" fue escrita en el cuello de atrás. Victoria's Secret distribuyó 602,723 de estas camisetas sin mangas. Fortune Dynamic demandó por infracción de marca registrada. En una larga opinión que invierte la concesión del juicio sumario de la corte inferior a Victoria's Secret, el Noveno Circuito consideró la probabilidad de confusión del consumidor y encontró que un jurado podía razonablemente encontrar confusión. Con respecto a la defensa de uso justo de Victoria's Secret, la corte concluyó que un jurado razonable podría encontrar que Victoria's Secret usaba el término "DELICIOUS" como una marca registrada dada la colocación prominente del término en la parte delantera de la camiseta, similar al uso de su marca Victoria's Secret, y otras dos de sus propias marcas "PINK" y "VERY SEXY". Este caso no se consideró como uso justo, por lo que se estableció la infracción de marca.²⁷

²⁷ Caso *Fortune Dynamic, Inc. vs. Victoria's Secret*, noveno circuito, 2010. En: <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1535561.html>

**CAPÍTULO II: EXCEPCIONES AL USO EXCLUSIVO DE MARCA EN LA
LEY 20-00 SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EN EL DERECHO
CONTINENTAL**

2.1. El derecho exclusivo que confiere el registro de marca

El titular de la marca tiene un derecho de uso exclusivo de la marca (aspecto positivo) y un derecho de prohibir el uso de la marca o "ius prohibendi" (aspecto negativo). El derecho de prohibir es limitado, pues existen circunstancias en las que el titular no se puede oponer al uso de su marca. Según Bercovitz²⁸:

No puede ignorarse que el monopolio que representa la utilización de la marca como derecho exclusivo sólo se justifica en la medida necesaria para que la marca cumpla su función, debiendo evitarse que ese monopolio se amplíe a actuaciones no justificadas por esa función de la marca y que redundarían en perjuicio de la libre competencia dentro del mercado. Pues bien, a estos efectos conviene recordar que la función de la marca consiste en identificar y diferenciar en el mercado los productos y servicios para los que ha sido concedida.

2.1.1. Excepciones al uso exclusivo de marca. Artículo 87 de la Ley 20-00

El derecho continental es un sistema de derecho bien organizado que favorece la cooperación y el orden, basado en una clasificación lógica y dinámica. Es fundamentalmente legislativo, pero dejando espacio para que el poder judicial ajuste las reglas al cambio social y a las nuevas necesidades, a través de la interpretación y la jurisprudencia.

²⁸ Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. *Apuntes de Derecho Mercantil*. (Navarra: Aranzadi, 7ma. Ed., 2006), 507.

Nuestro país pertenece al sistema de derecho continental, el cual heredamos de Francia en el siglo XIX. Este sistema tiene sus bases en el Derecho Romano, donde el centro es el Código Civil, conjuntamente con los demás códigos y leyes escritas.²⁹ El derecho continental se divide en derecho público y derecho privado, colocando el derecho de propiedad intelectual dentro del derecho privado. La propiedad intelectual a su vez se divide en dos grandes ramas que son la propiedad industrial y el derecho de autor.

Desde el 1937, la Ley dominicana No. 1450 de Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales establecía el derecho de uso exclusivo sobre la marca registrada, pero no contenía excepciones o limitaciones para el uso de marcas. El artículo 7 de esta ley derogada disponía que:

El registro de una marca de fábrica o de comercio o de un nombre de establecimiento comercial o industrial, efectuado en la forma prescrita por el artículo anterior, es declarativo de propiedad y garantiza al interesado la exclusividad en el uso de esa marca o nombre por un tiempo igual al período para el cual fue efectuado, sin perjuicio de las renovaciones por igual o mayor período de que pudiera ser objeto ese registro.³⁰

El Acuerdo sobre los ADPIC³¹ consigna en el artículo 17 una cláusula para que los países miembros tomen como criterio con el fin de incluir excepciones a los derechos otorgados por los registros de marca. Según este artículo, se admite que los miembros de dicho convenio creen excepciones limitadas a

²⁹ Betty Martínez Cárdenas. "Nueva perspectiva del sistema de Derecho Continental en Colombia". *Revista Ius et Praxis*, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Año 17, Nº 2, 25-52, 2011.

³⁰ Art. 7, Ley 1450 de Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales, de fecha 30 de diciembre de 1937.

³¹ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

los derechos concedidos por marcas, siempre que protejan los intereses de sus titulares y de terceros. Se trata de una variante de la "regla de los tres pasos"³², también existente en el derecho de autor.

A raíz de nuestra inminente adhesión al tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica DR-CAFTA, se aprobó la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de fecha 8 de mayo del año 2000, donde encontramos las excepciones al uso exclusivo de marca en su artículo 87. La interpretación de dicho artículo es estricta, por lo que se entiende que sólo están permitidos los usos detallados en el mismo, sin el consentimiento del titular.³³

En lo adelante estudiaremos cada una de las excepciones de uso justo contenidas en la Ley, así como las limitaciones a estas excepciones que se incluyen en el párrafo 2 del mismo.

³² Incluido por primera vez en el Acta de Estocolmo de 1967, y luego revisado por el Convenio de Berna, se estableció que el legislador de cada país miembro podría incluir limitaciones y excepciones al derecho de autor siempre que se reunieran los siguientes requisitos:

- (a) Que se trate de determinados casos especiales.
- (b) Que con su aplicación no se atente contra la explotación normal de la obra y
- (c) Que con ellas no se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

³³ Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 87.- Limitación de los derechos por uso de ciertas indicaciones.

1) El titular de una marca registrada no podrá impedir que un tercero use en el comercio en relación con productos o servicios:

- a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
- b) Indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios que produce o comercializa, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio;
- c) Indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, uso, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

2) Las limitaciones indicadas en el numeral anterior se aplicarán siempre que tal uso se hiciera de buena fe, no fuese susceptible de causar un riesgo de confusión, y no constituya un acto de competencia desleal.

2.1.2. Uso del nombre o dirección del establecimiento comercial

La ley se refiere al uso del nombre de un tercero o dirección del establecimiento comercial como una excepción al uso exclusivo de la marca. El titular de una marca no puede reclamar el derecho de uso exclusivo de su marca si el tercero utiliza su propio nombre o la dirección del establecimiento comercial, aunque casualmente coincida(n) con la marca del otro³⁴. En estos casos, se entiende que esta excepción puede ser invocada por personas físicas, aunque algunos también otorgan esta facultad a las personas jurídicas.

Lo primordial en este aspecto es que no se utilice como un signo distintivo o marca el nombre, el seudónimo o la dirección y que dicho uso no se haga de mala fe. En el caso de las marcas notorias o famosas, la protección es mucho más fuerte, pues se debe evitar cualquier explotación desleal de la marca que pueda causar un daño a su titular.

2.1.3. Uso de información o características de los productos

En este tema podemos resaltar dos aspectos: el uso de la información o características de los productos a los fines de darlos a conocer y promover la adquisición de los mismos (aspecto positivo), o el uso de esta información con el propósito de realizar publicidad comparativa o engañosa (aspecto negativo). En el aspecto positivo entrarían los

³⁴ Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y José Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, 2da Ed. (Madrid: Marcial Pons, 2013).

vendedores minoristas o “retailers” de los productos o servicios y dentro del aspecto negativo entrarían los competidores como encargados de realizar la difusión de estas características, principalmente en cuanto a la calidad o precio de los productos o servicios.

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor “ProConsumidor” ha dictado una resolución tendente a regular la publicidad engañosa en la República Dominicana. Esto lo ha hecho en ejecución de las atribuciones que le confiere la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, No. 358-05 en su artículo 5.³⁵

La resolución no. 016.2014 sobre publicidad engañosa nos habla sobre las condiciones en las cuales la publicidad comparativa no está permitida. Básicamente se castiga la publicidad que sea engañosa, que realice comparaciones entre bienes o servicios que tengan diferente finalidad, la comparación que no sea objetiva, que cause confusión, sea denigratoria, u oferte premios ilusorios.³⁶

³⁵ Ley No. 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario. Artículo 5.- Se crea el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, “ProConsumidor”, como entidad estatal descentralizada, con autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica con la responsabilidad de definir, establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de esta ley, su reglamento y las normas que se dicten para la obtención de los objetivos y metas perseguidos a favor de consumidores y usuarios de bienes y servicios en la República Dominicana.

³⁶ Resolución No. 016.2014 del Consejo Directivo de ProConsumidor que Regula la Publicidad Engañosa en la República Dominicana, de fecha 14 de agosto de 2014. En: <http://www.proconsumidor.gob.do/files/16-2014.pdf>

La publicidad engañosa podemos definirla como aquel tipo de publicidad que induce a error o confusión intencionalmente, violando el principio de buena fe comercial que debe imperar en las relaciones jurídicas. Como fundamento de la protección frente a la publicidad engañosa se entiende que el Estado vela por una competencia leal entre los agentes económicos, a la vez que protege los derechos de los consumidores.³⁷

Se entiende que la publicidad comparativa es beneficiosa para los agentes económicos, puesto que estimula la libre competencia entre los productores y esto a su vez es beneficioso para el consumidor final. Sin embargo, no se debe llegar a utilizar tácticas engañosas ni denigratorias en las comparaciones, puesto que esto no se considera leal ni honesto entre competidores y puede acarrear acciones legales.

2.1.4. Uso de informaciones sobre la disponibilidad, uso, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios

En este punto se plantea cuándo el uso de las informaciones sobre la aplicación o compatibilidad de los productos es permitido, sin afectar los derechos de marca de los titulares. Se examina que el uso de la marca de un tercero se efectúe de una forma que no cause confusión sobre el origen del producto, y que no simule el endoso o patrocinio del titular de la marca.³⁸

³⁷ Erika Marlene Isler Soto. "Aproximación a la Publicidad Engañosa, desde la perspectiva de la Competencia Desleal y la Protección al Consumidor". *Revista Ars Boni et Aequi*, Universidad Bernardo O'Higgins, Facultad de Derecho y Comunicación Social.

³⁸ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de Marcas. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales*, Vol. 2, (Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L, 1989).

La problemática podría surgir cuando un negocio se anuncie conjuntamente con la marca de un tercero, indicando información sobre la disponibilidad, uso, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios. En estos casos la doctrina ha establecido que no se utiliza la marca como marca, sino que se utiliza de manera que el consumidor pueda identificar sus productos o servicios propios, es decir, para fines informativos.

Desde el punto de vista del fabricante de estos accesorios o piezas de recambio, es esencial que éste pueda nombrar el producto principal con el cual es compatible su producto, ya que constituiría un impedimento en el mercado el hecho de no poder hacer referencia al mismo.³⁹

Cabe destacar que en estos casos la marca propia debe ser la preponderante, mientras que la marca del tercero quede en un segundo plano, en letras simples, y sin el diseño característico que la pueda identificar. La buena fe en estos casos es esencial, pues se debe evitar a toda costa la intención del tercero de confundir a los consumidores sobre la procedencia o titularidad de la marca ajena.

2.1.5. La Parodia

La ley 20-00 sobre Propiedad Industrial no incluye la parodia como excepción de uso justo. Esto va en contraposición a lo que vimos en el capítulo anterior sobre excepciones incluidas

³⁹ Fernández, *Manual de la Propiedad Industrial*, 711.

en el common law. Al analizar la figura de la parodia de marca, la definimos como la imitación burlesca de la marca de un tercero para fines humorísticos.

Los orígenes de la parodia se remontan al derecho de autor, donde en distintas jurisdicciones se incluye entre sus excepciones o limitaciones. Sin embargo, en nuestro país la parodia tampoco fue incluida como excepción en la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor. No obstante, la libertad de expresión, consagrada en el artículo 49 de nuestra Constitución, otorga a los ciudadanos el derecho de expresar sus opiniones, pensamientos e ideas sin censura previa, siempre que se haga dentro del marco de la ley.

En la Unión Europea se ha dictado una resolución tendente a la protección de la parodia en los países miembros. La Resolución EU 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 16 de diciembre de 2015, establece que:

El uso de la marca realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, el presente Reglamento debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión.⁴⁰

Entendemos que siempre que se utilice la parodia de forma artística podría incluirse como una excepción de uso justo de la marca. El uso con sarcasmo de la marca ajena no tiene que

⁴⁰ Resolución 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 16 de diciembre de 2015. En: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=15948>

buscar dañar a la marca parodiada, al contrario, este uso puede ser un medio de publicidad gratuita para la primera marca.

Un ejemplo que podemos citar de parodia de marca la República Dominicana es el del establecimiento comercial Tingola. Esta compañía se encarga de confeccionar camisetas con mensajes humorísticos adaptados a la cultura dominicana. Algunas de sus camisetas son parodias de marcas famosas como "GOT MILK?", "PUMA", y "WENDY'S", las cuales han sido modificadas para llevar un mensaje artístico. Con esto se evidencia que en la práctica se configura la parodia aunque no esté reglamentada.

Los titulares de marca pueden reconocer el uso de su marca en algunas parodias y eligen no tomar acciones legales por considerar que dicho uso no afecta la explotación normal de la marca.

Sin embargo, hay que analizar cada caso en particular porque esta excepción no puede ser una puerta abierta a todos los casos. Es importante establecer el riesgo de confusión entre los consumidores, la buena fe del que realiza la parodia, y si esto podría constituir un acto de competencia desleal, temas que veremos más adelante.

2.2. Limitaciones: La Buena Fe, Riesgo de Confusión y Competencia Desleal

Como hemos indicado anteriormente, las excepciones incluidas en el artículo 87 de la Ley 20-00 incluyen un párrafo que establece que las mismas se aplicarán siempre que sean de buena fe, no constituyan un riesgo de confusión y no se consideren un acto de competencia desleal. En este sentido, se precisa hacer una distinción entre cada uno de estos aspectos, con el propósito de determinar cuándo el uso de la marca ajena es permitido.

2.2.1. La Buena Fe

El término "buena fe" se encuentra presente a lo largo de nuestro Código Civil Dominicano. Sin embargo, la definición de dicho término no se incluye en el mismo, por lo que corresponde la doctrina y jurisprudencia otorgarnos luz en cuanto a este. Podríamos decir que la "buena fe" es un principio general del derecho, que tiene sus orígenes en el Derecho Romano (bona fides). Se puede definir en esencia como buena fe a la armonía de las personas con las normas establecidas en cada relación jurídica.

La noción de "buena fe", como uno de los requisitos de licitud consagrados por el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁴¹, se entiende que se refiere

⁴¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los

a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y el Tribunal de la Comunidad Andina ha tomado en consideración:

No se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones.⁴²

En el Proceso 30-IP-97 del Tribunal de la Comunidad Andina, "Marca: CAROLINA" se establece que la buena fe es creada subjetivamente como la convicción o conciencia de no lesionar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar de una persona.

En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden específicas consecuencias jurídicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva.⁴³

Las pretensiones sobre la buena fe se refieren a un comportamiento socialmente esperado en función de convicciones

productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

⁴² Jorge Jaeckel Kovaks. "Apuntes sobre Competencia Desleal", Seminarios 8. *Centro de Estudios de Derecho de la Competencia*, Universidad Javeriana, 45, mayo 2010.

⁴³ Proceso 30-IP-97 del Tribunal de la Comunidad Andina, Marca: "Marca: CAROLINA", publicado en la G.O.A.C. 355 de 14 de julio de 1998. En: intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/30-IP-97.doc

éticas vigentes en la colectividad, violándose este principio cuando el ejercicio se haga desleal según los criterios que la conciencia social atribuye al comercio legal.

En el caso de los signos distintivos, la buena fe debe estar presente en todos los actos y procesos, desde el registro, el uso de la marca, los contratos y las acciones tanto administrativas como jurisdiccionales que se derivan de un derecho de marca. Como principio general del derecho, la buena fe debe existir en las relaciones comerciales y se exige al obrar.⁴⁴

2.2.2. Riesgo de Confusión

La ley establece mecanismos para evitar el riesgo de confusión entre una marca y otra, tanto antes de su registro, como después de que ya la marca se encuentra registrada. Ese riesgo de confusión no es más que el hecho de determinar o decidir si entre dos marcas existe una semejanza de tal magnitud que pueda causar la confusión en los consumidores. La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 74 establece las prohibiciones de registro por derechos de terceros. En su inciso a) nos dice que no podrá ser registrado un signo que:

Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada o en trámite de registro... por un tercero desde una fecha anterior, que distinga los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados o vinculados...⁴⁵

⁴⁴ Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba. "Teoría general de los signos distintivos", *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 18, Universidad Externado de Colombia, 191-219, noviembre 2014.

⁴⁵ Artículo 74 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

El espíritu de la ley es tratar de proteger a la marca del riesgo de confusión frente a las demás marcas, siempre que las mismas protejan productos o servicios que puedan ser vinculados o asociados y que puedan inducir al público consumidor al error en cuanto a las propiedades del mismo, su origen, su preparación u otras cualidades.

Las marcas pueden ser similares y pasibles de confusión basándose en su diseño físico, sonido, o en sus connotaciones psicológicas, comerciales o sociales, en su significado o en sus características lingüísticas. Estos elementos se relacionan entre sí y se relacionan los unos a los otros. Esto significa que existe un riesgo mayor de confusión si coexisten varios de estos tipos de similitudes. Sin embargo, cada una de estas bases (visual, fonética o ideológica) es independiente y debe ser examinada de forma individual.⁴⁶

Las palabras en su mayoría poseen un sinnúmero de sinónimos. Todas las palabras de más de una sílaba están compuestas por elementos que existen en el lenguaje en un número limitado.⁴⁷ Por esto la similitud se debe examinar no solo por el análisis de los elementos básicos que componen la marca, sino también por aquellos elementos diferenciadores. Por otro lado, las marcas que son similares vistas en su conjunto, no pueden analizarse separando los elementos que las componen.

⁴⁶ Michael Davis y Davis Miller. *Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyright in a Nutshell*, (Minnesota: West Academic Publishing, 2012).

⁴⁷ David Lange, Mary LaFrance y Gary Myers. *Intellectual Property, Cases and Materials*, (Minnesota: Thomson West, 2007).

El hecho de determinar si entre dos marcas existe una similitud visual, fonética o ideológica que conlleve al riesgo de confusión es una labor ardua para el juez, por el hecho de que no obstante existan ciertos criterios para determinar el riesgo de confusión, la percepción de la persona que tiene como deber tomar la decisión siempre es la que va a prevalecer.

La confusión en cuanto a la marca y a los productos o servicios que se protegen puede ser tanto directa como indirecta. Para determinar si la confusión es directa o indirecta se debe examinar la marca en sí misma y también los productos o servicios que se protegen o intentan proteger en el mercado.

La confusión directa no es más que la reproducción total de la marca para productos o servicios idénticos. Es decir, la misma marca para los mismos productos. En ésta el consumidor adquiere un producto equivocado convencido de que está comprando el correcto.⁴⁸

Tomando en cuenta que el producto o servicio en cuestión da la impresión al consumidor de estar relacionado a una empresa o a una gama de productos, la confusión indirecta es más amplia que la directa, ya que se puede examinar en diferentes vertientes:

⁴⁸ Jorge Otamendi. *Derecho de Marcas*, (Nueva York: Lexis-Nexis-Abeledo-Perrot, 2003).

- 1) Reproducción total de la marca para productos o servicios pasibles de vinculación. Marca idéntica para producto o servicio similar;
- 2) Reproducción parcial de la marca para productos o servicios idénticos. Marca similar para productos o servicios idénticos; y
- 3) Reproducción parcial de la marca para productos o servicios pasibles de vinculación. Marca similar para productos o servicios similares.⁴⁹

Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Resolución No. 31-IP-98, del 5 de marzo de 1999, existen ciertas reglas para analizar a la hora de hacer el cotejo entre dos marcas en la determinación de existencia del riesgo de confusión:

- 1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
- 2) Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente;
- 3) Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto; y
- 4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.⁵⁰

⁴⁹ Otamendi. Derecho de Marcas, 2003.

⁵⁰ Resolución No. 31-IP-98, del 5 de marzo de 1999 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En: intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/31-IP-98.doc

En la primera regla lo que se busca es que no se descompongan los signos al momento de examinarlos, sino que se vean como un todo. Resulta inadecuado ver los distintos elementos de la marca por separado y hacer una comparación basada en los aspectos que poseen y no poseen la una y la otra. En la regla no. 2 se habla del examen sucesivo y no simultaneo, que no es más que realizar el examen observando la primera marca y luego la segunda. Esto es así en vista de que, en el sentido práctico, el consumidor hará el mismo análisis a la hora de adquirir el producto o servicio. Entonces el examinador debe colocarse en el lugar del consumidor y observar en detalle la naturaleza del producto (regla no. 3).⁵¹ Para apreciar la regla no. 4 es necesario entender que lo más importante son las semejanzas entre las marcas y no sus diferencias. En este aspecto, esas semejanzas son las que van a determinar si el riesgo de confusión existe o no, por lo que son determinantes al momento de hacer el examen de rigor.

Luego de ver las reglas antes mencionadas, existen ciertos criterios que deben tomarse en consideración para establecer el riesgo de confusión. Estos son similares a los factores del Sleekcraft Test que vimos en el capítulo anterior:

- 1) La inclusión de los productos en una misma clase. Pueden existir productos disímiles dentro de la misma clase, como también puede haber productos en clases diferentes y guardar cierta similitud;
- 2) Los canales de comercialización. Los lugares de expendio de productos deben ser analizados a la hora

⁵¹ Carlos Cornejo Guerrero. "Principios Que Informan La Regulación De Los Criterios Legales Para Establecer El Riesgo De Confusión Entre Marcas". *Ars Boni Et Aequi* (Año 11, N°1) 49- 66, 2015.

de hacer el examen de riesgo de confusión. Pueden existir productos en la misma clase de productos que se vendan en comercios diferentes, como es el caso de la Clase 5 de la Clasificación de Niza que incluye tanto productos farmacéuticos como veterinarios; Evidentemente, los comercios donde se comercializan ambos productos son distintos;

- 3) Medios de publicidad utilizados. Va a existir una diferencia entre los productos que se promocionen por las vías comunes (prensa, radio, televisión) y los productos que se promocionen puerta a puerta o a través de folletos, revistas especializadas o comunicación directa;
- 4) Relación o vinculación entre los productos. La relación entre los productos es primordial a la hora de determinar el riesgo de confusión, ya que si los mismos se encuentran a la venta en los mismos comercios el riesgo es mayor;
- 5) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que se utilizan de forma conjunta o complementaria pueden dar lugar a confusión en cuanto al origen de los mismos. Esto es así, debido a que el consumidor puede pensar que el fabricante de ambos productos es el mismo;
- 6) Partes y accesorios. En cuanto a las partes y accesorios, se da un caso similar al anterior. Puede ser confuso el uso de marcas similares para partes y accesorios provenientes de un origen empresarial distinto;
- 7) Mismo género de productos. Poco importa que los productos estén en clases diferentes y que cumplan con una finalidad distinta, puede existir el riesgo de

asociación por ser productos con las mismas características;

- 8) Misma finalidad. Cuando los productos tienen la misma finalidad, naturaleza o uso, puede causar un riesgo de confusión incluso cuando pertenezcan a clases distintas; y
- 9) Intercambiabilidad de productos. Existe la intercambiabilidad cuando un producto puede ser sustituido por otro para cumplir una finalidad idéntica. Es evidente que existe una conexión.⁵²

En los casos donde se alega el uso justo de la marca se examina el riesgo de confusión para determinar si tal riesgo existe o no, puesto que el uso de la marca ajena no debe inducir a error en el consumidor. En este sentido, se debe evitar que este uso pueda crear confusión en cuanto al origen de los productos o servicios, teniendo estos una fuente empresarial distinta. Por esta razón, nuestra ley establece el riesgo de confusión como un límite a la defensa del uso justo.

2.2.3. Casos Relevantes en la Jurisprudencia Dominicana

En la justicia dominicana y en el marco de la antigua legislación sobre propiedad industrial, los casos eran muy escasos. Esto debido al desconocimiento que existía en nuestro país en cuanto al tema. Luego de la aprobación en el año 2000 de la ley actualizada y vanguardista, esto ha ido mejorando y hoy día vemos más casos que llegan a nuestros tribunales para dilucidar temas importantes sobre propiedad industrial.

⁵² Resolución No. 31-IP-98, del 5 de marzo de 1999 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sin embargo, luego de una ardua investigación, no pudimos encontrar ningún caso en nuestro país en donde se haya utilizado como defensa la doctrina del uso justo o "fair use". No obstante, existen dos sentencias interesantes recientes que nos hablan sobre el riesgo de confusión que queremos estudiar para tener una noción más amplia de cómo andan nuestros tribunales en cuanto a la aplicación de derechos sobre propiedad industrial.

2.2.3.A. Caso Federation des Industries de la Parfumerie (Federación de Industrias de la Perfumería) vs. Ebel International Limited, 2014⁵³

2.2.3.A.1. Antecedentes

1) En fecha 23 de septiembre de 2003, fue aprobado por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial el registro de la marca Ebel París & Diseño, en la clase internacional 3, a favor de Ebel International Limited;

2) En fecha 10 de febrero de 2004, fue notificada una oposición a la solicitud de registro anterior por la Federation des Industries de la Parfumerie (Federación de Industrias de la Perfumería);

3) Mediante resolución núm. 000659, de fecha 21 de noviembre de 2005, dictada por el Director del Departamento de Signos Distintivos, dicho recurso de oposición fue rechazado;

4) La resolución anterior fue recurrida vía administrativa por ante el Director General de la Oficina Nacional de la

⁵³ Sentencia No. 81 Sobre el recurso de casación interpuesto por la Federation des Industries de la Parfumerie (Federación de Industrias de la Perfumería), contra la sentencia civil núm. 152, de fecha 28 de marzo de 2007, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Propiedad Industrial, el cual rechazó el recurso jerárquico mediante Resolución núm. 0039-06, de fecha 25 de mayo de 2006;

5) Mediante acto núm. 275, de fecha 19 de junio de 2006, instrumentado por Rafael Ángel Peña, alguacil de estrados de la Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia, la Federation des Industries de la Parfumerie (Federación de Industrias de la Perfumería) interpuso un recurso de apelación contra la decisión anterior;

6) Que dicho recurso fue rechazado, mediante la sentencia impugnada, número 152, de fecha 28 de marzo de 2007, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

2.2.3.A.2. Decisión

1) Luego de un examen de la sentencia impugnada, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en su rol casacional, estimó válidos los argumentos de la recurrente cuando afirma que la corte incurrió en una inobservancia de las disposiciones de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial al admitir como marca a favor de Ebel International Limited una indicación geográfica, en este caso la marca Ebel París y Diseño, en la clase internacional 3, lo que es contrario a las disposiciones legales aplicables al caso en estudio, según las cuales, no puede ser registrada como marca aquella capaz de crear confusión sobre su procedencia, cuestión que en modo alguno puede ser valorada en función de la probabilidad que tenga la compañía que persiga el registro de la marca que constituya una indicación geográfica, de producir los productos o servicios en el lugar de donde se indique provienen los productos, sino que esto debe ser establecido de manera

fehaciente, pues se trata de una condición esencial para el registro de este tipo de marcas;

2) Asimismo, señaló, que a pesar de que la corte, entre los motivos en los cuales se sustenta la sentencia impugnada en casación, establece la existencia de una lista de productos exportados por Ebel International Limited, desde Francia, apoyada por una declaración jurada de su representante internacional legalizado por el Consulado Dominicano; se desprende también del contenido de dicha sentencia, que la actual recurrente aportó ante el tribunal de alzada bajo inventario las páginas impresas de internet para ventas de productos Ebel en el territorio dominicano, con la cual perseguía establecer que el 70% de dichos productos no son fabricados en Francia, pieza que dicha corte afirma haber visto, sin apreciar, sin embargo, su alcance y sentido probatorio;

3) A juicio de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, tanto el documento emitido por el Director Internacional de la Federation des Industries de la Parfumerie (Federación de Industrias de la Perfumería), como la lista de productos comercializados por Ebel International Limited en República Dominicana antes indicados, constituyen elementos de prueba que debieron ser ponderados por los jueces del fondo, pues, en caso de ser ciertas las afirmaciones de la recurrente, y que solo una parte de los productos comercializados por Ebel International Limited en territorio dominicano provengan de París, aquellos no elaborados en dicho territorio se beneficiarían con la indicación geográfica, del reconocimiento y el prestigio de que gozan los productos que sí son producidos en dicha ciudad europea, en el entendido de que se trata de la clase internacional 3 de la Clasificación Internacional de

Niza, donde están incluidos productos de perfumería, cosméticos, y otros para el cuidado personal;

4) De lo anteriormente expuesto, se evidenció que la corte incurrió en los vicios denunciados por la recurrente en los medios propuestos, razón por la cual la Suprema Corte de Justicia acogió el recurso, y en consecuencia casó la sentencia impugnada y envió el asunto por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones.

2.2.3.B. Caso Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM) vs. Go-Jo Industries, Inc., 2016⁵⁴

2.2.3.B.1. Antecedentes

1) En la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta: a) que, con motivo del recurso de apelación vía administrativa incoado por Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM), contra la resolución de ONAPI núm. 000117, de fecha 30 de junio de 2003, el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), dictó la resolución núm. 00004, de fecha 13 de febrero de 2014.

2) Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A., (LAM), interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante el acto núm. 106/04, de fecha 24 de marzo de 2004, del ministerial Alejandro Rodríguez, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual intervino la

⁵⁴ Sentencia No. 279 sobre el recurso de casación interpuesto por Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM), contra la sentencia civil núm. 059, dictada el 28 de abril de 2005, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

sentencia civil núm. 059 de fecha 28 de abril de 2005, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

2.2.3.B.2. Decisión

1) La función principal de las marcas, reconocida de manera generalizada por la doctrina y la jurisprudencia, es la distintiva, la cual permite al consumidor identificar el producto o servicio que le satisface; que la corte para fallar del modo en que lo hizo acogió la conclusión a la que llegó el Director del Departamento de Signos Distintivos en la Resolución No. 000117, en la cual se estableció que "para determinar si entre dos marcas de fábrica existe semejanza o similitud al grado de crear error o confusión entre los medios comerciales o el público consumidor, se hace necesario confrontar ambos signos en su conjunto, atendiendo tanto a su estructura gráfica como fonética y no desmembrándola entre sí, así como tener en cuenta el uso o la aplicación de ambas; en presentación, entre otros aspectos; agregando dicho funcionario que una vez hecho el análisis tanto gráfico como fonético de la marca de fábrica PUREL, propiedad de la parte recurrente, con la marca de fábrica PURELL, propiedad de la recurrida, se puede apreciar claramente la reproducción total por parte de la marca de la impugnada con respecto a la impugnante; por lo que a pesar de existir una simple diferencia de una letra, lo que realmente es importante son las visibles similitudes, que no les permite coexistir en el mercado local sin crear error o confusión al público consumidor o entre los medios comerciales; debiendo ser señalado además, que se trata de productos que poseen la misma utilidad, ya que ambos son desinfectantes anti-macrobióticos".

2) Que cuando la jurisdicción determinó que las marcas PUREL y PURELL no podían coexistir en el mercado nacional tuvo en cuenta principalmente factores de carácter gráficos y fonéticos, los cuales demostraron que las marcas de que se trata reunían tanta similitud que solo se diferencian por una letra, así como también el hecho de que los productos que ambas marcas distinguían tenían el mismo uso; que estas características sirvieron a los jueces del fondo para determinar que dadas las manifiestas semejanzas entre dichas marcas, PUREL era una completa reproducción de PURELL, y que ciertamente, la marca PUREL induciría a error o confusión al público consumidor con la marca PURELL, por lo que de conformidad con el artículo 92 de la Ley 20-00 procedió a ratificar la nulidad del registro de la marca PUREL por haberse efectuado el mismo contraviniendo lo establecido en el artículo 74, acápite b) de dicha ley;

3) Que la simple lectura del artículo 71 de la Ley 20-00 establece que nuestro régimen de adquisición de derechos sobre una marca es mixto, toda vez que admite, por un lado, que tendrá prioridad para obtener el registro el primero en utilizar la marca en el comercio, y por otro, que tendrá esa preferencia, también, el primero en solicitar el registro de la marca, a condición de que un tercero no haya demostrado haberla usado por más de seis meses en el mercado nacional; que, en ese tenor, aunque la sociedad Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM) demostró ser la primera en solicitar y obtener el registro de la marca PUREL, no probó que también fuera la primera en usarla, por el contrario quedó evidenciado que nunca la había utilizado;

4) Que en cuanto a lo alegado en el sentido de que los derechos sobre una marca son territoriales y que estos derechos

son independientes con respecto a los registros realizados y obtenidos sobre la misma marca en otros países; que se impone precisar de acuerdo con lo que dispone el artículo 6, numeral 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual somos signatarios: "Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen"; que, igualmente, en el artículo 6 bis del referido Convenio se establece que: "Los Países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta";

5) Que si bien es cierto que la mencionada Convención de París establece la protección territorial de la marca, es decir que el derecho de apropiación de la marca es válido dentro de las fronteras del país que concedió el registro, del mismo modo dicho Convenio aprueba la invalidación del registro de una marca que constituya una reproducción o imitación de otra a un punto tal que sea capaz de crear confusión; que, como se ha establecido más arriba, la nulidad del registro de la marca PUREL estuvo sustentada en el alto grado de similitud entre

esta y la marca PURELL, al diferenciarse solo por una letra y estar destinadas a usarse en productos idénticos, características que indudablemente conducirían a que surja confusión entre el público consumidor; que, además, estando la marca PURELL amparada por los certificados de registro de marcas de fábrica Nos. 1,696,754 y 1,710,677, expedidos por la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica de los Estados Unidos de Norteamérica, país que al igual que el nuestro es miembro de la Convención de París, la jurisdicción actuó con estricto apego a lo dispuesto en el referido Convenio;

6) Que si bien en el fallo recurrido se hace mención de lo que es un signo distintivo notoriamente conocido de conformidad con nuestra legislación, cuando señala que el literal j) del artículo 70 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, establece que "son signos distintivos notoriamente conocidos, los que son conocidos por el sector pertinente del público o de los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocidos", también es cierto que la corte, confirmó la decisión que acogió el recurso de nulidad contra el registro de la referida marca PUREL, tomando en consideración, entre otras disposiciones legales, las del artículo 92 de la referida Ley 20-00, referentes a que la Oficina Nacional de Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de la marca si este se efectúa en contravención de alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 73 y 74 de dicha ley;

7) Que la corte estableció en los motivos de su sentencia que el recurso de nulidad interpuesto en la especie por la sociedad Go-Jo Industries, Inc., contra el Registro No. 0100241 correspondiente a la marca de fábrica PUREL está fundamentado

en que dicho Registro incurre en la reproducción e imitación total de la marca de fábrica PURELL, sin registro en el país, propiedad de la entidad Go-Jo Industries, Inc.; que, asimismo, se hace constar en la decisión atacada que ante la jurisdicción quedó evidenciado que la actual recurrente en el curso de la instrucción del proceso no había demostrado que hubiera hecho uso de la marca PUREL; que la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha podido verificar que este último señalamiento se hizo a manera de colofón, toda vez que el mismo fue hecho luego de que la corte estableciera que era procedente confirmar la Resolución No. 00004/04 de fecha 13 de febrero de 2004, dictada por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la cual confirma la Resolución No. 000117 emitida por el Director del Departamento de Signos Distintivos en fecha 30 de junio de 2003, por entender que la Marca PUREL "era una reproducción total de la marca PURELL por lo que a pesar de existir una simple diferencia de una letra, lo que realmente es importante son las visibles similitudes, que no les permite coexistir en el mercado local sin crear error o confusión entre el público consumidor o entre los medios comerciales";

8) Que resulta manifiesto que la pérdida de derechos sobre la marca registrada PUREL no estuvo sustentada en una acción en cancelación por no uso de la marca, sino que dicha pérdida de derechos más bien se produjo como consecuencia de un recurso de nulidad basado en las disposiciones del artículo 74 de la referida Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial;

9) Por estos motivos, la Suprema Corte de Justicia procedió a rechazar el recurso de casación interpuesto por Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM), contra la sentencia civil núm. 059, de fecha 28 de abril de 2005, dictada

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

2.2.4. Competencia Desleal

La competencia desleal ha sido reconocida como una parte de la protección de la propiedad industrial. El Convenio de París establece en su Art. 1.2 que:

La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o las denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.⁵⁵

El Art. 176 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, establece que "se considera desleal todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional que sea contrario a los usos y prácticas honestos". Se entiende que la competencia desleal no sólo la ejercen las personas que tienen la calidad de comerciantes y que las acciones por competencia desleal son independientes de cualquier acción por infracción de propiedad industrial.⁵⁶

Nuestra ley también dispone en su artículo 177 cuáles son los principales actos que constituyen competencia desleal relacionados a la propiedad industrial. Cabe destacar que esta lista es enunciativa, por lo que pueden existir otros actos de

⁵⁵ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515. [Énfasis nuestro].

⁵⁶ Art. 176, Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

competencia desleal fuera de los tipificados por la ley. Estos son:

- Actos de confusión o asociación;
- actos de denigración o desacreditación;
- actos de engaño;
- actos de aprovechamiento indebido;
- actos de difamación;
- actos prohibidos por causas intrínsecas al signo; y
- actos prohibidos por derechos de terceros.

En el año 2008 fue promulgada la Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia. Dicha ley fue creada ante la apertura comercial y la adhesión al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA), con la finalidad de regular la libre competencia y la protección a los consumidores. Aunque durmió por años debido a la falta de nombramiento del director ejecutivo de su órgano rector PRO-COMPETENCIA, la ley entró en vigencia a principios del año 2017 y con esto su aspecto sancionador.

La definición de competencia desleal de la Ley 42-08 va un poco más allá de la que se hace constar en la ley 20-00, pues no sólo se limita a los actos deshonestos, sino que establece que estos actos tengan como objetivo "el desvío ilegítimo de la demanda de los consumidores".⁵⁷ En su artículo 11 se incluye una lista que tampoco es limitativa, sobre los principales actos que constituyen competencia desleal. Entre estos se encuentran los actos de comparación indebida, actos

⁵⁷ Artículo 10. Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia.

de imitación, violación al secreto empresarial, incumplimiento a normas, actos de denigración, e inducción a la infracción contractual.

Es preciso acentuar que los actos de competencia desleal que involucren un derecho de propiedad industrial registrado, serán competencia de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial a través de su órgano rector, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y de los tribunales ordinarios. En caso de que se trate de un signo no registrado, PRO-COMPETENCIA podría conocer del mismo.

La finalidad de la defensa contra actos de competencia desleal va íntimamente ligada a la protección de los consumidores. Esto es así, debido a que trae como consecuencia un ambiente favorable entre los agentes económicos y el interés general.⁵⁸ Por esta razón, resulta lógico que el legislador incluyera la competencia desleal como un límite a la figura del uso justo de marcas.

2.3. Agotamiento del derecho

El agotamiento del derecho está estipulado en nuestra ley de Propiedad Industrial en su artículo 88.⁵⁹ Este se considera una

⁵⁸ Jesús Alfonso Soto Pineda. "La protección al consumidor como finalidad primordial de la defensa de la competencia: la experiencia de Estados Unidos, la Unión Europea y Colombia". *Dikaion*, 23-2, 351-421, 2014.

⁵⁹ Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 88.- Limitación de los derechos por agotamiento.

1) El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca en relación con los productos legítimamente marcados que el titular o alguna otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él hubiese introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con tales productos no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

limitación al derecho exclusivo que otorga la marca porque se agotan ciertos privilegios del titular cuando se comercializa un bien luego de que el mismo se encuentre en el comercio y haya sido adquirido legítimamente. Esto se realiza con la finalidad de fomentar la libre competencia, la circulación de mercancías y la dinamización del mercado.⁶⁰

Dicho agotamiento puede ser nacional, regional o internacional, según el sistema elegido por cada jurisdicción.⁶¹ En el caso de la República Dominicana el sistema del agotamiento es internacional, en vista de que nuestra legislación dispone que el bien se haya introducido en el comercio, ya sea en nuestro territorio o en el extranjero. El agotamiento del derecho de marca trata de impedir que el titular interfiera en las subsiguientes ventas de sus bienes o servicios.

El agotamiento del derecho de marca que ha sido consagrado en la mayoría de las legislaciones de la región, tiene su origen en el derecho continental, donde la jurisprudencia precedió a las leyes de propiedad industrial.⁶² En este sentido, nosotros absorbimos este principio y el mismo fue incorporado

2) Se entiende que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

⁶⁰ Felipe Rubio Torres. "El agotamiento del derecho en el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial".

⁶¹ Jorge Eduardo Vásquez Santamaría. "El agotamiento del Derecho de marca". *Opinión Jurídica*, 6, No. 12, 123-137, julio-septiembre 2007.

⁶² Juan Camilo Contreras-Jaramillo. "Origen y sustento del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual". 131 *Vniversitas*, 277-322, 2015.

en nuestra legislación antes de que tuviéramos casos importantes sobre el agotamiento del derecho.

Dentro de esta limitación, encontramos las importaciones paralelas, que consisten en la importación de mercancías desde otro territorio donde los productos originales se ofrecen a un costo menor con la finalidad de realizar la reventa de estos bienes.⁶³ Mucho se discute sobre si están permitidas las importaciones paralelas y sus implicaciones tanto para el comercio como para los titulares de marca. Sin embargo, esta discusión es estéril, ya que el mismo artículo 88 de nuestra ley de propiedad industrial las admite y consigna como excepción dentro del límite del agotamiento.

Con las importaciones paralelas se trata de beneficiar a los consumidores que no estarían obligados a adquirir un producto o servicio original en un lugar específico, teniendo a la mano un sinnúmero de opciones que les permitirá elegir el precio que más se acomode a su bolsillo. Hacemos la salvedad de que el producto debe ser original y adquirido de forma legal por la persona o empresa que realiza la reventa.

2.4. Infracción de Marca

La infracción de marca consiste en la acción consciente de usar la marca de otro, o una marca similar, con el fin de producir

⁶³ Pablo Wegbraut. "La compartimentación de mercados en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial (derecho de comercialización, agotamiento e importaciones paralelas)". *Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo*, 65-78, 2005.

confusión en los consumidores en cuanto al origen empresarial de esos productos o servicios.

Cuando un titular considere que se ha infringido su marca, se podría invocar el uso justo de marca como una defensa legítima contenida en nuestra legislación. En estos casos, los jueces deberán evaluar si el uso justo está contemplado dentro de los usos permitidos por la ley y si el mismo se ha efectuado de buena fe, no conduce a confusión, y no constituye un acto de competencia desleal, conceptos analizados en puntos anteriores.

En nuestro país, la protección para los titulares de marca se remonta a nuestra antigua ley de propiedad industrial que data de 1937, lo que pone de manifiesto que la defensa contra la infracción de marca constituye una prioridad para el Estado, que debe garantizar al titular la normal explotación de su derecho registrado.

Nuestra legislación actual contiene diversas opciones para el titular de derechos de propiedad industrial en caso de infracción de marca. Las acciones legales disponibles son las siguientes:

- Acciones administrativas:
 - Oposiciones al registro de marcas de terceros (Artículo 80 de la Ley 20-00).
 - Acción en Nulidad (Artículo 92 de la Ley 20-00).

- Cancelación del registro por no uso (Artículo 93 de la Ley 20-00).
- Acción en Reivindicación (Artículo 171 de la Ley 20-00).

- Acciones jurisdiccionales:
 - Acciones Penales (Artículos 166 y 167 de la Ley 20-00).
 - Acciones Civiles: Acción ordinaria para la indemnización de daños y perjuicios (Artículo 173 de la Ley 20-00).
 - Medidas cautelares (Artículo 174 de la Ley 20-00).
 - Medidas en frontera (Artículo 174, párrafo I de la Ley 20-00).
 - Acciones por competencia desleal (Artículo 183 de la Ley 20-00).

En este punto nos referimos a la infracción de marca incluida en los artículos 166 y 167 de la Ley 20-00. En este sentido, el legislador otorga protección en caso de infracciones de marcas registradas, dándole facultad a los titulares de estos derechos a iniciar acciones cuando:

Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo use en el comercio un signo idéntico o una marca registrada, o una copia servil o una imitación fraudulenta de esa marca, en relación a los productos o servicios que ella distingue, o a productos o servicios relacionados...⁶⁴

En los casos de infracción de marcas, se tipifica lo que es el delito marcario, por lo que se perjudica tanto al titular

⁶⁴ Artículo 166 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

de la marca, que ha dejado de vender su producto o servicio original, como al consumidor, que ha adquirido un producto por error, siendo víctima de un engaño.⁶⁵

La ley fue ideada para velar por que los titulares de marca consten de mecanismos para hacer valer sus derechos y puedan explotar estos derechos de forma integral. Con esta acción se trata de descontinuar el hecho infractor, evitar futuros actos de infracción, y reparar los daños ya realizados en contra del titular de la marca.

⁶⁵ Otamendi. *Derecho de Marcas*, 2003.