

# DOMINICAN REPUBLIC



Bufete Messina & Lugo IP  
November, 2017 - IPCA



## Geographical Indications

Dominican Republic View

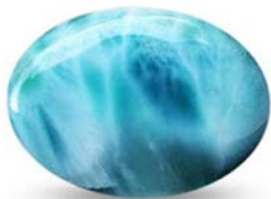


# Geographical Indications Dominican Legislation

- ❖ **Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration** – DR not a member.
- ❖ **Madrid Agreement regarding Indications of Source, The Hague Act (1925)** - Enforceable on April 6, 1951.
- ❖ **Industrial Property Law No. 20-00 dated May 8, 2000.**

# Geographical Indications Definitions

- ❖ **Art. 70 of Law 20-00:** definitions for collective marks, certification marks and GIs.
- ❖ **"Geographical Indication" vs. "Geographical Appellation".**
- ❖ **"Geographical Appellations" - referred as "GIs".**



# Geographical Indications

## Definitions

- ❖ **Collective Mark:** owned by a collective entity embodying a group of people authorized to use sign.
- ❖ **Certification Mark:** certifies characteristics and quality of third party's wares and/or services identified by regular marks.



# Geographical Indications Definitions



## ❖ GIs:

- **Name** of a **country**, **region** or specific **location**.
- Used to **identify** a **product originating** only from said place.
- Due to specific **geographic**, **human** and **natural factors**.
- A type of **collective mark**.
- Only **protects products** - not services.

# Registration Collective and Certification Marks

- ❖ **Any foreign entity can apply.**
- ❖ For Certification Marks - applicant can be **a public entity**.
- ❖ **Regulation for Use of the mark** (characteristics, qualities, conditions, requirements of wares/services, control of use, sanctions).
- ❖ For Certification Marks – **Regulations approved by Government Authority** prior to filing.

# Registration Collective and Certification Marks

- ❖ A title holder can **only** use a **Collective** mark - not a **Certification** mark.
- ❖ Can be cancelled:
  - ❖ Absolute and relative grounds.
  - ❖ Regulation contrary to public order.
  - ❖ No use for 3 consecutive years.
  - ❖ Failure to enforce Regulation for Use.



# Geographical Appellation or Denomination

## ❖ Applicants

- ❖ One or a Group of **manufacturers, producers, or artisans** established in the corresponding **region** or **location** within the **country**.
- ❖ A juridical entity of said group of persons.
- ❖ A **public entity**.
- ❖ **Foreign applicants**: for the registration of Foreign Geographical Appellation – when **DR** and **Foreign country** are **signatory members** of bilateral or regional **treaties** for protection of GIs.



# Geographical Appellation or Denomination

- ❖ **Application must indicate:**
  - ❖ **Location** of production or manufacture; description of **goods**; description of the **essential product characteristics**.
  - ❖ The **Resolution of Issuance will be published** in the National Gazette indicating said information.
  - ❖ **Registration is issued for unlimited duration**.
  - ❖ **Any manufacturer** within the **specified location** can lawfully use the GI.

# GIs

## Enforcement Actions

- ❖ **Administrative actions**
- ❖ Administrative cancellation action before the local TMO.
- ❖ **Use by an unauthorized user (Civil and Criminal actions):**
- ❖ Considered **Unfaithful Competition** → **Civil Action** seeking injunctive relief and monetary compensation.
- ❖ **Criminal complaint** → 3 months - 2 years of imprisonment + a fine 10 - 50 minimum salaries.
- ❖ Illegal use extends to → words "like", "type"; "manner"; terms "compared to" or similar are use.

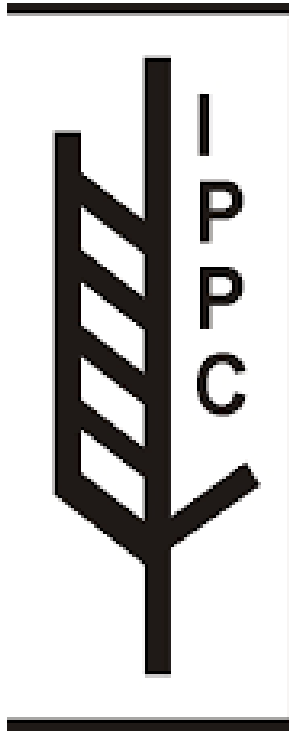
# CERTIFICATION MARKS

## Dominican Republic



# CERTIFICATION MARKS

## Dominican Republic



Wood; wood boxes, etc.



sausages; ham

# COLLECTIVE MARKS

## Dominican Republic



Rum

Coffee



# COLLECTIVE MARKS

## Dominican Republic

BARRANCOLI



Coffee – Coffee liquors

ORO DEL VALLE



Cigars



# COLLECTIVE MARKS

## Dominican Republic

SANTOS DE PALO



Wood products



UVAS DEL VALLE DE  
NEYBA (GRAPES FROM  
NEYBA VALLEY)



Fresh Fruits

# APPELLATIONS OF ORIGIN

## Dominican Republic

TURRON DE JIJONA

TURRON DE ALICANTE



CHAMPAGNE



# APPELLATIONS OF ORIGIN

## Dominican Republic



Cigars

# APPELLATIONS OF ORIGIN

## Dominican Republic



Cocoa

# APPELLATIONS OF ORIGIN

## Dominican Republic



# CASE LAW: DOMINICAN RUM

- GI "RON DOMINICANO & LOGO"  
(DOMINICAN RUM).
- International Class 33.
- Application No.:  
2013-27782, dated August 15<sup>th</sup>, 2014.



- Applicant: ASOCIACION DOMINICANA DE  
PRODUCTORES DE RON, INC. (ADOPRON)  
[DOMINICAN ASSOCIATION OF RUM PRODUCERS  
INC.]



# CASE LAW: DOMINICAN RUM

- **Six (6) Plaintiffs** filed opposition on September 2014, before local TMO.
- **BODEGAS PEDRO OLIVER SRL.**
- **RONES DEL CARIBE.**
- **OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL INC.**
- **ALEBRAND SPIRITS COMPANY LLC.**
- **ASOCIACION DE RONEROS DOMINICANOS (ARDO).**
- **IMEX SPIRITS.**



# CASE LAW: DOMINICAN RUM

- Plaintiffs arguments:

- Characteristics and/or quality of product are different from those indicated in the application.
- Applicant is a small group of businessmen protecting their own interests.
- **RON DOMINICANO** is generic and/or of common use – conflicted prior rights of Plaintiffs as trademark owners and users – in DR and EU.



# CASE LAW: DOMINICAN RUM

- **Plaintiffs arguments:**

- Filed Regulations of Use provide public access to competitors of privileged information.
- There is no national homogeneous rum product:  
→ light rum → medium rum → heavy rum
- Proposed Regulatory Council biased in favor of applicant.
- Dominican rum → imported raw materials.



# CASE LAW: DOMINICAN RUM

- Defendant arguments:

- Amended Regulations of Use: sugar cane always harvested in DR.  
Except: import when supply demand required.
- Defendant produces → 90% of local rum.
- Defendant generates → 95% of rum exports.
- Defendant represents → 97% of internal sales taxes.





# CASE LAW: DOMINICAN RUM

- **Defendant arguments:**

- Applicant is a juridical entity which encompasses group of rum producers, allowed by law to file for GI.
- Applicant can act as Regulatory Council for rum:
  - Any manufacturer within the specified location can lawfully use the GI.
  - Local examples: CAFÉ BARAHONA - CAFÉ VALDESIA.
  - Foreign examples: RON DE GUATEMALA - RON DE VENEZUELA.



# CASE LAW: DOMINICAN RUM

- TMO ruling:

- Impossible to obtain a homogeneous rum product common for the whole territory - **Plaintiffs' arguments granted.**
- Possibility of importing sugar cane is contrary to the principles of a GI - **Plaintiffs' arguments granted.**
- One entity which embodies a group of producers, can obtain a GI registration - **Plaintiffs' arguments denied.**

# CASE LAW: DOMINICAN RUM

- TMO ruling:

- Proposed Regulatory Council insufficient for a GI pretends identify a rum produced in the total territory of the country - **Plaintiffs' arguments granted.**
- Disclaimer of "**RON DOMINICANO**" - no conflict of previous rights over Plaintiffs' brands - **Plaintiffs' arguments denied.**

# CASE LAW: DOMINICAN RUM

## ➤ CONCLUSION/RULING:

- IN FAVOR OF PLAINTIFFS.
- APPLICATION REFUSED.
- RESOLUTION NO. 000279, dated July 12<sup>th</sup>, 2016, by Distinctive Signs Department of TMO.

## ➤ Current Status:

- In Administrative Appeal interposed by Defendant before General Director of TMO.

# CASE LAW: DOMINICAN RUM

ENCUENTRO EN EL LISTIN

## Marca país del ron dominicano en riesgo

El presidente de la Asociación de Productores de Ron y Destilados del Cariforo (WIRSPA), Kemal R. Samaroo; y Vaughnn Renwick, visitaron el país la pasada semana.

Artículo

**Cándida Acosta**  
[candida.acosta@listindiario.com](mailto:candida.acosta@listindiario.com)  
Santo Domingo

En la actualidad, República Dominicana es el único país de la Comunidad del Caribe (Cariforo) que tiene en riesgo su marca país, correspondiente a la industria del ron dominicano; situación que se mantiene desde hace cuatro años por estar pendiente de fallo el cumplimiento de las normas de origen en la fabricación del producto.

Se trata de un caso único entre los países miembros de la WIRSPA, entidad que agrupa a 13 naciones del Cariforo, que en conjunto exportan a escala regional más de US\$550 millones y emplea a más de 10,000 personas de manera directa en todo el Caribe.

El caso dominicano permanece a la espera de un fallo de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), cuya litis tiene su origen en el hecho de que las normas de origen establecen que para la fabricación de ron el proceso de destilación y el de fermentación, así como la melaza o el jugo de caña de azúcar tiene que ser territorial, es decir dominicano y el producto tiene que ser elaborado en el país.

Los ejecutivos de la WIRSPA dicen que esta situación solo se ha dado en RD.



### Noticias Relacionadas



**CONTRABANDO**  
El país tiene la tasa más alta de ilícitos en alcohol

<https://www.listindiario.com/economia/2017/06/14/470069/marca-pais-del-ron-dominicano-en-riesgo>.



# CASE LAW: DOMINICAN RUM

## **Regional**

El ron caribeño se ha presentado como un producto “premium” y muy especialmente en el mercado europeo, lo ha llevado a la WIRSPA a apoyar los procesos llevados a cabo por Guyana y Jamaica, ante sus respectivas autoridades de propiedad industrial, para registrar denominaciones de origen nacionales que permitan potencializar sus exportaciones a nivel internacional.

De igual modo, esta entidad apoya las acciones encaminadas por la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron), en la República Dominicana para registrar la Denominación de Origen Ron Dominicano y garantizar el cumplimiento del marco legal vigente por parte de los exportadores de ron dominicano.

El presidente de la WIRSPA dijo que cada país del Cariforo trabaja de forma individual para lograr su denominación de origen y, en el caso específico de Guyana, ya se logró para el ron de Merara; y están en proceso Jamaica, Barbados y Trinidad, para lograr sus registros de denominaciones de origen.

En tanto que Vaughn Renwick, vicepresidente ejecutivo de la WIRSPA, asegura que el grupo de países del Cariforo tiene reglas comunes de manufacturas, particularmente en la fermentación y destilación, que en el caso de República Dominicana debe ser a partir de melaza o jugo de caña de azúcar dominicana.

Como ron caribeño, los productores pueden usar materias primas comunes de Cariforo, como marca colectiva, siempre que destile y fermente el ron en el país que quiera usar la denominación.

## **Caso local**

Mario Pujols, presidente de la Adopron, recuerda que el proceso fue iniciado en 2013 en la Onapi, en interés de resguardar el posicionamiento del ron dominicano a escala internacional, basados en criterios diferenciadores de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que dicen muy claro que las materias primas tienen que proceder del lugar de origen y el producto también tiene que ser procesado aquí.

También recuerda que en 2014 se presentaron seis oposiciones, y desde mediado de 2016 el expediente está pendiente de fallo en la Onapi. Una Denominación de Origen significa el nombre del lugar de origen del producto, y se define legalmente como la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario, cuya calidad, reputación u otra característica se atribuye al medio geográfico en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos.

# THANK YOU

Bufete Messina & Lugo IP

[www.bmlip.com](http://www.bmlip.com)

**BMLIP** | BUFETE  
MESSINA  
& LUGO IP