

# Boletín Informativo

Agosto 2000 - No.1, Año I

## NUEVA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Una nueva Ley de Propiedad Industrial, Ley No. 20-2000 entró en vigor el pasado 11 de mayo del 2000. Esta ley sustituye la Ley sobre Patentes de Invención No. 4994 de 1911 y la Ley sobre Registros de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales No. 1450 de 1938.

El reglamento No. 408-00 del 11 de agosto, emitido por el Poder Ejecutivo para la aplicación de la Ley, regula ciertos aspectos de la misma en cuanto a los requisitos de forma para la concesión de los derechos contemplados.

La nueva ley crea la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONPI) que tendrá a su cargo las atribuciones establecidas por la ley relativas a la concesión, mantenimiento y vigencia de las Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, así como de los registros de Diseños Industriales y de Signos Distintivos.

### PATENTES DE INVENCION

La nueva ley elimina el sistema de simple depósito para el registro, heredado de la Ley de Patentes Francesa de 1844. Esta nueva legislación establece tres criterios para el otorgamiento de una patente: novedad, aplicación industrial y nivel inventivo. Una invención es considerada nueva si no forma parte del estado de la técnica. Se requiere la novedad absoluta. Sin embargo, la misma no será destruida si la divulgación tiene lugar durante el año que precede a la fecha de depósito de la solicitud de patente y siempre y cuando dicha divulgación sea el resultado directo o indirecto de acciones del inventor o de su causahabiente, o de un abuso de confianza, violación de contrato o acto ilegal cometido contra cualquiera de ellos.

El nivel inventivo es definido como una invención no obvia “para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente” y si “la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente”.

### Materia Excluida

La nueva Ley de Propiedad Industrial excluye de manera específica la patentabilidad de lo siguiente:

- a) Descubrimientos que consisten en dar a conocer algo que ya exista en la naturaleza, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las creaciones exclusivamente estéticas.
- c) Los planes, principios o métodos económicos o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o industriales, o a material de juego.
- d) Las presentaciones de información.
- e) Los programas de ordenador.
- f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.
- g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.
- h) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión, de tal forma que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

- i) Los productos o procedimientos ya patentados por el hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente original.

Tampoco serán patentables las siguientes invenciones:

- a) Aquellas cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral;
- b) Las que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o animales, o puedan causar daños graves al medio ambiente;
- c) Las plantas y animales, excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.

### Derecho a la Patente

La ley confiere el derecho a la patente al inventor o inventores.

Cuando una invención es realizada en cumplimiento o ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho a la patente pertenece a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador en ausencia de disposición contractual contraria. Cuando el valor económico de la invención creada en estos términos es superior al previsto por las partes, el inventor tiene derecho a una remuneración especial, la cual, de no ser acordada por las partes, podrá ser fijada por el tribunal competente. No se establece, sin embargo, cuál será el tribunal competente a tal efecto.

### Solicitud y Concesión de la Patente

Contrario a lo dispuesto por la anterior ley de patentes, la nueva ley introduce un cambio del método de simple depósito a un sistema de examen de fondo, en el cual los méritos de la invención son examinados para determinar si su objeto constituye una invención de conformidad con las disposiciones sobre la novedad, aplicación industrial y nivel inventivo. Si el examen es favorable, la patente será otorgada y publicada en el boletín oficial.

El cumplimiento de la solicitud con los requisitos de forma relacionados con la admisión y

descripción de la patente y las disposiciones regulatorias correspondientes será examinado por la ONPI dentro de los 60 días a partir de la fecha de solicitud.

Al cumplirse el plazo de 18 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud o, cuando fuera el caso, desde la fecha de prioridad aplicable, la solicitud quedará abierta al público para fines de información.

Dentro de los 12 meses de su publicación, el solicitante pagará la tasa correspondiente para el examen de fondo de la patente. **Los exámenes de novedad y patentabilidad efectuados de conformidad con las disposiciones del Tratado de Cooperación de Patentes, mejor conocido como PCT, podrán ser aceptados.**

### Derechos, Obligaciones y Limitaciones

La patente tiene una duración de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La prioridad de una solicitud en un país miembro de la Convención de París puede ser reivindicada en la República Dominicana.

Las tasas anuales deberán ser pagadas a partir del tercer año desde la fecha de solicitud de la patente. La falta de pago de estas anualidades resultará en la caducidad automática de la patente.

Las patentes otorgadas de conformidad con la pasada Ley 4994 estarán vigentes por el término consagrado por la misma, o sea 15 años, **término que no fue extendido a 20 años**, a pesar de lo estipulado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

La patente le confiere a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotación de la invención patentada, otorgando el derecho al titular de actuar contra cualquier persona que realice cualquier acto tendiente a la comercialización del objeto patentado, a menos que dicha persona haya estado explotando la patente de buena fe y con anterioridad a la fecha de depósito de la solicitud o de la prioridad de la patente correspondiente, dependiendo del caso.

### Importaciones paralelas

La ley contempla el agotamiento internacional de los derechos de la patente. El artículo 30 d) autoriza la importación de productos patentados siempre y cuando los mismos hayan sido puestos en el comercio de cualquier país, **aún cuando dichos productos hayan sido comercializados sin el consentimiento del propietario de la patente o en un país que no protege los derechos de propiedad industrial.**

### Transferencia de Derechos

La patente podrá ser transferida por acto entre vivos o por sucesión. Todas las transferencias deberán ser realizadas por escrito y registradas en la ONPI. También podrán ser otorgadas licencias contractuales para la explotación de la invención.

### Licencias Obligatorias

La ley también dispone el otorgamiento de licencias obligatorias por falta de explotación, por incurrir en prácticas anti-competitivas y por razones de interés público. Por explotación de la patente se entiende “el abastecimiento del mercado interno en forma razonable de cantidad, calidad y precio, mediante la producción en el país y la importación”. **Se requiere pues, tanto la importación como la fabricación local para satisfacer el requisito de explotación.** Las prácticas anti-competitivas y las causas de interés público no han sido definidas por la ley.

La ley también permite que una tercera persona pueda obtener una **licencia obligatoria por “refusal to deal” o negativa a negociar** del titular de la patente, licencia que sería otorgada luego de transcurrir 210 días de la fecha de solicitud de la licencia, siempre y cuando el potencial licenciataria pruebe su capacidad técnica y económica para explotar la patente. **La falta de satisfacer los objetivos para los cuales fue concedida la licencia obligatoria, conllevaría la declaratoria de caducidad de la patente original al término de dos años de haberse otorgado la licencia.**

### Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

La ley permite la protección de modelos industriales por un plazo de 15 años. Las disposiciones establecidas para las patentes, se

aplicarán, en cuanto correspondan, a los modelos industriales. Los diseños industriales también serán protegidos por un término de 5 años renovables por dos períodos más de cinco años.

## SIGNOS DISTINTIVOS

A diferencia de nuestra antigua legislación sobre registro de marcas de fábrica y nombres comerciales, la Ley No. 1450 de 1938, la cual sólo contemplaba el registro de marcas de fábrica, marcas de comercio y nombres comerciales, la nueva legislación introduce los signos distintivos siguientes:

- ✓ Marcas Colectivas
- ✓ Marcas de Certificación
- ✓ Marcas de Servicio
- ✓ Rótulos
- ✓ Emblemas
- ✓ Lemas comerciales
- ✓ Indicaciones geográficas
- ✓ “Trade-dress”
- ✓ Y las denominaciones de origen, entre otros,

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

## Clasificación Internacional de Productos

En virtud de la antigua legislación sobre registro de marcas de fábrica y nombres comerciales, la República Dominicana mantenía una clasificación nacional de productos conforme a la cual eran efectuados los registros. La nueva legislación adopta la clasificación internacional de productos establecida en el Arreglo de Niza de 1957.

## Requisitos y Documentos Necesarios para el Registro de una Marca

La solicitud de registro de marca deberá incluir:

- a) Nombre y domicilio del solicitante;
- b) Nombre y domicilio del representante en el país, cuando el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país;
- c) La denominación de la marca cuyo registro se solicita, cuando se trate de una marca nominativa;
- d) Reproducciones de la marca cuando se trate de marcas denominativas, estilizadas, con forma, tipo o color particulares, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
- e) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea proteger la marca; agrupados por clases, conforme a la clasificación internacional de productos y servicios vigentes, con identificación del número de cada clase;
- f) La firma del solicitante o de su representante debidamente apoderado, cuando lo hubiera; y
- g) El comprobante de pago de la tasa establecida.

### **Duración y Renovación del Registro**

El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de concesión del registro. El registro podrá ser renovado por períodos sucesivos de diez (10) años, contados desde la fecha de vencimiento del registro precedente.

### **Transferencia y Licencia del Uso de Marcas**

Los derechos relativos a una marca registrada o en trámite de registro, podrán ser cedidos por acto entre vivos o por vía sucesoria. Asimismo, el titular de una marca registrada podrá otorgar licencias para el uso de la marca.

### **Cancelación del Registro por No Uso de la Marca**

A solicitud de cualquier persona interesada, la ONPI cancelará el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en el país durante un período ininterrumpido de tres años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos tres años, contados desde la fecha del registro de la marca. No se cancelará el registro

cuando existieren motivos justificados para la falta de uso.

### **ACCIONES LEGALES Y SANCIONES APLICABLES**

La acción por violación a los derechos de propiedad industrial previstos por esta ley estará a cargo de la parte interesada. Sin embargo, la ley no es clara en cuanto a las vías abiertas para el ejercicio de las acciones. Al parecer, el interesado podrá optar por la vía penal o por la vía civil. En cuanto a esta última, no se especifica si la misma puede ser ejercida únicamente de manera accesoria a la acción pública o si puede ser llevada de manera principal por ante los tribunales civiles.

La ley tampoco es clara en cuanto a la posibilidad del ejercicio de la acción administrativa por ante el tribunal Contencioso Administrativo ya que dispone que las resoluciones emitidas por el Director General de la ONPI serán apeladas por ante las Cortes de Apelación ordinarias y sujetas a casación por la Suprema Corte de Justicia.

Las sanciones por violación a los derechos de propiedad industrial establecidos por la ley incluyen la prisión correccional de tres meses a dos años y la confiscación de los materiales y equipos utilizados para el acto ilícito.

Las multas han sido indexadas hasta la concurrencia de cincuenta salarios mínimos sin perjuicio de las reparaciones que pudieran resultar por concepto de daños y perjuicios. La forma de determinación de estos daños y perjuicios ha sido establecida por la ley en su Art. 175. Ahora bien, la ley sólo contempla el resarcimiento de los daños materiales.

El titular tendrá también la facultad de solicitar el establecimiento de medidas conservatorias cuando entienda que sus derechos se encuentran en peligro de ser lesionados.

Esta ley, a diferencia de la anterior, **hace excepción al principio de la personalidad de la pena**, extendiendo la responsabilidad a los propietarios, representantes o responsables de las

sociedades que incurran en violaciones a los derechos de propiedad industrial establecidos por la ley. Igualmente, **se elimina la exigencia de la prestación de la fianza por parte del extranjero transeúnte.**