



REPUBLICA DOMINICANA

Secretaría de Estado de Industria y Comercio

Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte

Av. Francia esq. Leopoldo Navarro

Santo Domingo, D.N.

Tel. (809) 685-5171

Fax (809) 686-1973

Propiedad Industrial
Guía Legal



Las informaciones contenidas en esta publicación no constituyen opiniones legales sobre problemas específicos, por lo que en caso necesario, deberá procurarse asesoría legal especializada.

Todos los derechos reservados®. junio 1999. Impreso en Amigo del Hogar.



La Secretaría de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana se complace en poner esta Guía Legal de Propiedad Industrial a disposición de todas las personas y empresas interesadas en profundizar en este importante aspecto del quehacer comercial e industrial, de tanta vigencia en la actualidad.

Esta publicación proporciona al interesado una amplia información de la legislación nacional en materia de Marca de Fábrica, Nombre Comercial y Diseño Industrial, en la que se hace una relación detallada de los procedimientos administrativos requeridos. Las distintas referencias que se hacen al Proyecto de Ley sobre Propiedad Industrial, propuesto por la OMPI, completan la visión general ofrecida en esta guía sobre la Propiedad Intelectual en la República Dominicana.

La Secretaría de Estado de Industria y Comercio desea agradecer a la firma de abogados Pellerano & Herrera, seleccionada entre propuestas similares para la elaboración de esta guía.

SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte
Av. Francia esq. Leopoldo Navarro
Santo Domingo, D.N.
Tel. (809) 685-5171
Fax (809) 686-1973

PELLERANO & HERRERA ABOGADOS

Av. John F. Kennedy No.10
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 20682
Tel. (809) 541-5200
Fax (809) 567-0773

Calle Paseo Oeste,
La Rosaleda, Edif. Bionuclear
1er. Piso, Santiago
Republica Dominicana
Tel.: (809) 580-1725
Fax : (809) 582-2170

Apartado Postal Internacional:
A-303
P.O. Box 52-4121
Miami, FL 33152-4121
United States of America

www.phlaw.com
ph@phlaw.com

Contenido

INTRODUCCION	7
LA REPUBLICA DOMINICANA: INFORMACION GENERAL.....	9
Geografia	9
Clima	9
Poblacion	9
Idioma y Religion	10
Economia	10
Comercio exterior	10
Comunicaciones	11
Trabajo	11
Regimen Politico	11
Regimen Juridico	11
Regimen Judicial	12
MARCAS DE FABRICA Y NOMBRES COMERCIALES	13
LEGISLACION EN LA MATERIA	13
GENERALIDADES DE LAS MARCAS DE FABRICA	14
¿Que es una Marca de Fábrica?	14
Características esenciales de las Marcas de Fabrica	15
¿En que consiste una Marca de Fabrica?	18
GENERALIDADES DEL NOMBRE COMERCIAL	19
¿Que es un Nombre Comercial?	19
Características de los Nombres Comerciales	20
¿En que consisten los Nombres Comerciales?	21
OBTENCION DE DERECHOS SOBRE LAS MARCAS DE FABRICA, NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS DE SERVICIO	22
EL REGISTRO	22
OTROS PROCEDIMIENTOS	29
Procedimiento de Reconsideracion	30
Procedimiento de Oposicion	30
Procedimiento de Cancelacion	31
Procedimiento de Renovacion	32
Traspaso de Registro	33
Enmienda de un Registro	33
Cambio de nombre y/o direccion del titular del Registro	33
Licencia de uso de un registro	34
Persecucion contra violaciones de los derechos sobre la marca	34
PATENTES DE INVENCION	39
LEGISLACION EN LA MATERIA	39
GENERALIDADES	39
¿Que es una Patente de Invencion?	39

¿En que consiste una Patente de Invencion?	40
Características	40
Clases de Patentes	41
Procedimiento de Registro	42
Mantenimiento de los derechos de las patentes	44
OTROS PROCEDIMIENTOS	44
Renovacion	44
Modificacion	45
Cesion	45
Accion en nulidad y/o caducidad	45
Explotacion de la Patente	45
VIOLACION A LA LEY	46
PROYECTO DE LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	46
MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES	49
LEGISLACION EN LA MATERIA	49
GENERALIDADES	49
Definiciones	49
Características	50
PROTECCION	50
DISEÑOS	50
MODELOS	50
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (MODELOS INDUSTRIALES)	51
PROYECTO DE LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL	52



INTRODUCCION

La propiedad industrial es el derecho obtenido por el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invención relacionada con la industria; y por el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales los cuales se proponen distinguir el producto de su trabajo de otros artículos similares, entre otros. Los derechos de la propiedad industrial se obtienen por medio del registro de patentes de invención o introducción, modelos de utilidad y diseños industriales así como por el registro de marcas de fabrica, nombres comerciales y marcas de servicio.

Hoy día estos temas son comúnmente escuchados debido a la globalización económica y apertura de mercados en todo el mundo; con esta apertura general de mercados alrededor del mundo este grupo de derechos son de gran interés para el crecimiento de la economía y la competitividad de las compañías. Sin embargo, el conocimiento sobre la legislación sobre el particular es muy poco y, por lo tanto lo es asimismo el conocimiento sobre los derechos que esta protege, y los mecanismos que ofrece para la seguridad legal de la propiedad industrial.

Con el interés de proporcionar a los ciudadanos y empresas el conocimiento legal básico que le permitan proteger sus derechos relativos a la propiedad industrial en República Dominicana, hemos tomado la iniciativa de preparar esta Guía Legal, hecha con el esfuerzo conjunto de la Firma de Abogados Pellerano & Herrera y el Departamento de Registro de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio.

Ofrecemos una información sumaria sobre los derechos de propiedad industrial y su protección. Esta guía incluye los siguientes temas: Símbolos Distintivos (Tema 1), Patentes de Invención (Tema II) Diseños Industriales y Modelos de Utilidad (Tema 111) y otros derechos relacionados a la propiedad industrial, tales como Contratos de Licencia de Uso, Franquicias, etc. (Tema IV).



LA REPUBLICA DOMINICANA: INFORMACION GENERAL

GEOGRAFIA

La República Dominicana ocupa las dos terceras partes de la isla La Española. Su posición geográfica- entre Cuba y Puerto Rico- la ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del Caribe y en un lugar ideal para la inversión y el intercambio comercial. Se divide políticamente en un Distrito Nacional, en el cual está comprendida la Capital de la República, Santo Domingo de Guzmán, y veintinueve provincias. Las provincias, a su vez se dividen en municipios.

La República Dominicana es un territorio fértil, húmedo y montañoso. Cerca del 80% del país está cubierto por un conjunto de grandes cadenas montañosas que se extienden en dirección noroeste-sureste, entre las que se encuentra el pico Duarte (3.175 m), la montaña más elevada del país y de las Antillas. La línea de costa de la República Dominicana (de unos 1.633 km de longitud) es irregular debido a las numerosas bahías que forman puertos naturales, entre las que destacan la bahía de Calderas en el sur y la bahía de Samaná en el noreste.

CLIMA

El clima predominante en la isla es semitropical. En las tierras bajas se registran temperaturas por encima de los 73° F a lo largo de todo el año; durante los meses de verano las temperaturas oscilan entre 80° F y 91° F. Las tierras elevadas son considerablemente más frías.

Los principales recursos naturales de la República Dominicana son los agrícolas. El fértil suelo de los valles es muy apropiado para el cultivo y muchas de las vertientes de las montañas están cubiertas por bosques. El país cuenta con valiosos depósitos de níquel, oro y plata.

POBLACION

Se estima que la población es de 7.8 millones de habitantes, de los cuales el 60.5% radica en la zona urbana y el 39.5% restante en la zona rural. La tasa de crecimiento poblacional durante el período 1990-1995 se estima en 1.9% anual.

La mayor parte de la población de la República Dominicana es descendiente de la mezcla entre indígenas, españoles y africanos.



IDIOMA Y RELIGION

El español es el idioma oficial del país. La mayor parte de la población profesa el catolicismo. No obstante, existe una pequeña comunidad de protestantes.

ECONOMIA

En términos generales, la economía dominicana está recuperándose del estancamiento experimentado en la pasada década. Este proceso ha sido impulsado por las medidas implementadas por el gobierno y el Banco Central, que comprenden un programa de modernización económica y fiscal así como la atracción de inversión extranjera al país.

De acuerdo con las estadísticas del Banco Central, la República Dominicana está experimentando un ciclo de crecimiento acompañado de una tasa relativamente baja de inflación. Conforme al reporte estadístico del Banco Central correspondiente al año 1996, el Producto Interno Bruto (PIB) experimentó un crecimiento del 6%, mientras que la inflación se mantuvo en un 5%. El déficit del país es sólo el 1.5% del Producto Interno Bruto, lo que coloca a la República Dominicana dentro de los principales países de América Latina.

Los principales sectores de la economía durante 1995 y la primera mitad de 1996 fueron: comunicaciones (con una tasa de crecimiento anual del 19.2%), hoteles (16.6%), minería (9.4%), comercio (8.6%) y construcción (5.7%). Las llamadas exportaciones tradicionales, como caña de azúcar, café, cacao y tabaco mantuvieron niveles de crecimiento moderados. Algunos analistas hablan de un dualismo en el crecimiento económico de la República Dominicana. Por un lado, experimentando un crecimiento rápido y sostenido, los sectores abiertos a la inversión extranjera y vinculados a los mercados internacionales. Por otro lado, los sectores de la economía doméstica y tradicional, en los que se observan niveles de crecimiento más conservadores.

COMERCIO EXTERIOR

Los Estados Unidos de América es el principal socio comercial del país. La República Dominicana también mantiene relaciones comerciales significativas con los países latinoamericanos, en particular con Venezuela y México.

Las relaciones económicas de la República Dominicana con Europa han incrementado considerablemente como resultado del acuerdo de Lomé, entre otros factores.



COMUNICACIONES

La República Dominicana posee más de 90 estaciones de radio y aproximadamente 1.180.000 receptores de radio. Además, el país tiene varias emisoras de televisión y cerca de 656.000 receptores de televisión. Se publican 13 periódicos diariamente, con una tirada total de unos 270.000 ejemplares. Las redes telefónicas y los sistema de comunicaciones móviles se encuentran entre los más avanzados y eficientes del área.

TRABAJO

A comienzos de la década de 1990, la población activa de la República Dominicana superó los 2,3 millones de trabajadores. Se estima que el 49% de éstos se dedica a la agricultura, el 18% a la industria y el 33% a los servicios.

REGIMEN POLITICO

De acuerdo con la Constitución de 1994, la República Dominicana es una democracia representativa en la que el poder está dividido entre tres ramas independientes: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El sistema de gobierno, tal como está definido por la Constitución, es democrático, representativo y presidencial.

El ejercicio del Poder Ejecutivo recae en el Presidente de la República y en el gabinete integrado por Secretarios de Estado designados por él. El Presidente es electo por el voto directo de la mayoría absoluta (50% más 1 voto) para un período de cuatro años. Si ninguna candidatura obtiene esta cantidad en una primera vuelta de votaciones, se celebra una segunda vuelta cuarenta y cinco días después de la primera. Conforme a la reforma constitucional de 1994, en la actualidad, la reelección del Presidente en períodos sucesivos está prohibida.

El Poder Legislativo es ejercido por un Congreso bicameral, compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. Los miembros de ambas cámaras son electos por voto directo- en comicios distintos a los presidenciales- por un período de cuatro años. Actualmente existen 30 senadores, uno por cada una de las provincias del país y por el Distrito Nacional. Además, hay 145 diputados, cada uno representa a cincuenta mil habitantes o a una fracción de más de veinticinco mil habitantes en cada una de las provincias y en el Distrito Nacional.

REGIMEN JURIDICO

La legislación de la República Dominicana está basada en el Código Napoleónico, que fue introducido a la isla durante la ocupación haitiana

en 1822. Los códigos fueron aprobados oficialmente en 1884 como parte del sistema jurídico nacional. Además, el régimen jurídico dominicano también recibió influencias de otros sistemas como el *Common Law*.

REGIMEN JUDICIAL

El sistema judicial dominicano está basado principalmente en el régimen francés. El mismo se ejerce por los siguientes tribunales:

- El Juzgado de Paz, compuesto por un solo juez que se ocupa de los asuntos de menor importancia y los especiales establecidos por la Ley. Existe un Juzgado de Paz en cada circunscripción;
- El Tribunal de Primera Instancia, compuesto por un solo juez, se ocupa de los asuntos que no están atribuidos expresamente a otro tribunal. Existe un Tribunal de Primera Instancia en cada distrito judicial. Estos tribunales están divididos en una Cámara Penal y una Cámara Civil y Comercial, las cuales, a su vez, pueden estar subdivididas en otras cámaras, cada una de ellas con su propia jurisdicción territorial;
- La Corte de Apelación, compuesta por cinco jueces, que se ocupa de examinar las sentencias pronunciadas por los Tribunales de Primera Instancia, incluyendo los hechos del juicio. Existe una Corte de Apelación en cada provincia, y cada una abarca cinco distritos judiciales. Estas Cortes de Apelación, dependiendo del tamaño de la provincia, pueden estar subdivididas en una Cámara Penal y una Cámara Civil y Comercial ; y
- La Suprema Corte de Justicia compuesta de, por lo menos once jueces, es el tribunal máximo y puede modificar todas las sentencias pronunciadas por todos los demás tribunales, pero sólo en lo que se refiere a la legalidad de éstas.

Existen, además, otros tribunales especializados que se encargan de los asuntos administrativos, laborales, fiscales, de tráfico y de registro de propiedad.

No existen los jurados en los tribunales dominicanos y es el juez quien evalúa el caso y pronuncia el veredicto. Actualmente, los jueces son designados por el “Consejo Nacional de la Magistratura”. Esta nueva institución, creada a raíz de la reforma constitucional de 1994, tiene sus raíces en el régimen judicial francés y tiene por finalidad aumentar la independencia del Poder Judicial frente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

MARCAS DE FABRICA Y NOMBRES COMERCIALES

LEGISLACION EN LA MATERIA

La legislación que regula la materia relativa al registro y protección de las marcas de fábrica y de los nombres comerciales, tanto a nivel nacional como internacional, es esencialmente la siguiente:

- Ley No. 1450 de fecha 29 de diciembre de 1937 sobre el Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales;
- Ley No. 1918 de fecha 29 de enero de 1949 que exige nombres redactados en castellano para las entidades y establecimientos;
- Resolución No. 912 de fecha 4 de mayo de 1928 que aprueba La Unión de París para la Propiedad Intelectual;
- Resolución No. 5102 del 18 de abril de 1912 que aprueba la Convención sobre Marcas de Fábrica y de Comercio;
- Resolución No. 276 del 20 de noviembre de 1925 que aprueba la Convención para la Protección de Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura y Nombres Comerciales;
- Resolución del Congreso Nacional No. 3143 de 1945 sobre el Funcionamiento del Cuerpo de Consejeros;
- Resolución de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio No. 205 de fecha 5 de diciembre de 1994;
- Resolución de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio No.71 de fecha 1989; y,
- Resolución No. 2 de fecha 3 de febrero de 1993 de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio sobre el plazo de oposición al registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales;
- Otras normas internas de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio relativas a esta materia.

GENERALIDADES DE LAS MARCAS DE FABRICA

¿QUE ES UNA MARCA DE FABRICA?

La marca de fábrica es cualquier palabra, consigna, diseño, dibujo u otro símbolo usado para distinguir un producto específico de otros de la misma naturaleza ofertados en el mercado.

Cualquier símbolo de identificación, incluyendo una palabra, diseño o forma de un producto o su empaque, calificado para tener el carácter legal de marca de fábrica, marca de servicio, nombre comercial o “trade dress”.

En este sentido, nuestra Ley 1450 de fecha 29 de diciembre de 1937 sobre el Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales (en lo adelante Ley 1450) en su Artículo 1 establece que:

“Todo industrial o comerciante puede amparar los artículos o mercancías de su fabricación o comercio por medio de marcas especiales, para distinguirlos de los demás productos semejantes de orígenes distintos”.

De la definición legal anterior se desprende que los productos lanzados al mercado pueden ser identificados con un término o símbolo con el cual se les reconozca y mediante el cual los consumidores puedan distinguirlos de los demás productos de una misma categoría. Además, debe ser utilizado exclusivamente por su fabricante para evitar que sus productos se confundan con los demás.

La utilidad de este distintivo radica en que el mismo no sólo sirve para diferenciar a un producto de otro, sino en que además permite al consumidor relacionar a un producto específico con la compañía fabricante y, en consecuencia, con ciertos estándares de calidad y características especiales que se han dado a conocer por medio de la publicidad y el mercadeo. De ahí que la marca constituya un instrumento muy efectivo para la promoción de ventas, llegando a tener una penetración tal en el mercado que hace al consumidor relacionarla estrechamente con el producto designado y con las características y la calidad promovidas. En efecto, una marca muy anunciada y distribuida puede llegar a tener un renombre de gran importancia y valor, llegando algunas compañías a considerarlas como activos en sus libros contables.

Por el gran valor económico y estratégico que han adquirido las marcas para el comercio, la mayoría de los países ha tenido que proteger estos distintivos contra la imitación y/o falsificación, otorgando a los

comerciantes seguridad en el uso exclusivo de las mismas. La finalidad económica de la legislación de marcas ha sido establecida por nuestra propia Suprema Corte de Justicia, la que mediante Sentencia en atribuciones de Casación de fecha 22 de diciembre de 1941, declaró que:

“El voto de la Ley No. 1450 ha obedecido a la necesidad de establecer, en nuestro país, un conjunto de disposiciones que, al regular lo concerniente al registro de las Marcas de Fábrica y de los Nombres Comerciales e Industriales, favorezcan al desarrollo económico del país, garantizando los derechos de los propietarios de dichos nombres y marcas y, especialmente, protegiéndolos contra el fraude de que pudieran ser objeto”.

En la actualidad, las marcas de fábrica se consideran como bienes intangibles que pueden ser apropiados por su creador. La persona que utiliza y promueve una marca para distinguir sus productos, ganando con ello representación frente al público, es propietaria exclusiva de ese símbolo, con derecho a beneficiarse de su explotación.

Ahora bien, no basta la propiedad de la marca. También se requiere su protección. Por ello, los Estados han creado un sistema de registro de marcas de fábrica a fin de asegurar con mayor eficiencia la exclusividad a su propietario.

CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LAS MARCAS DE FABRICA

Para otorgar a su propietario los derechos de exclusividad y propiedad necesarios para su explotación efectiva, las marcas de fábrica deberán reunir las siguientes características:

a) Originalidad

La originalidad es esencial en una marca por la misma razón de que ésta otorga a su propietario el derecho exclusivo de su uso y explotación. En efecto, un término cuyo uso es indispensable para todo fabricante que desee ofertar productos de una misma naturaleza no podría ser considerado como marca. De esta forma, la palabra “bebida gaseosa” es inaceptable como marca distintiva de un producto de esta clase, ya que todo fabricante que desee ofertar este tipo de bebidas necesitará utilizar el término para describir un producto.

En consecuencia, un término genérico no puede ser apropiado como marca porque el fabricante saca del dominio público un término de uso general, no pudiendo terceras personas utilizarlo para su beneficio sin

autorización de su propietario. En este sentido, el Artículo 8 de la Ley 1450 es claro en cuanto prohíbe el registro de “términos genéricos”.

Asimismo, el numeral 2 del Artículo Sexto de la Convención de la Unión de París para la Propiedad Intelectual dispone que

“Pueden ser rehusadas o invalidadas las marcas desprovistas de todo carácter distintivo, o bien compuestas exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, la destinación, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de su producción o que sean usuales en el lenguaje corriente, o las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección es reclamada”.

El carácter genérico de un término es, sin embargo, relativo: un término considerado genérico para una clase de producto puede ser distintivo para otra. Así, por ejemplo, el término “encaje” es genérico para un comerciante que venda ese tipo de tejido, pero no lo será para un fabricante que venda jabones.

Para clasificar productos de una misma naturaleza, a fin de evitar el registro de marcas parecidas, la Ley 1450 ha establecido una “Clasificación Nacional de Productos y Mercancías”, la cual será explicada más adelante.

Por otro lado, tampoco tendrían la originalidad necesaria como para constituir una marca las palabras que indican exclusivamente algún atributo del producto o de su composición. Por ello, la palabra “natural” no podría distinguir un jugo de frutas, como tampoco la palabra “alcohol” podría servir como marca para un producto compuesto de este líquido.

Por el contrario, sí pueden formar una marca de fábrica registrable la mezcla de términos descriptivos y/o genéricos que constituyan una combinación original. Esto no quiere decir que los términos que conforman esta marca serán retirados del dominio público. Únicamente no podrá ser reproducida o explotada la combinación original de dichos términos.

Es importante aclarar que los términos genéricos no están prohibidos como marcas o distintivos de un producto; simplemente el carácter genérico impedirá al propietario de la marca asegurar su uso exclusivo. Por ello, para evitar problemas de no exclusividad en el futuro siempre es recomendable un término lo más arbitrario u original posible.

b) Disponibilidad

Al igual que la originalidad, es esencial que la marca esté disponible para ser apropiada; es decir, que ninguna otra persona que se dedique a fabricar o comercializar productos de la misma naturaleza tenga una marca igual o parecida a la que se desea utilizar. Esta característica tiene importancia en tanto la marca evita que otra persona utilice una marca igual o parecida a la ya apropiada.

La Ley 1450 prohíbe “El registro de términos iguales a una marca ya registrada para productos de una misma clase” (numeral 6, Artículo 8 de la Ley 1450). Igualmente, esta Ley prohíbe “La imitación total o parcial de una marca ya registrada para un producto de la misma clase, que pueda inducir a error o confusión al consumidor. Se considerará verdadera la posibilidad de error o confusión siempre que haya parecido entre las dos marcas aún cuando se pueda observar diferencias entre ellas” (numeral 7, Artículo 8, Ley 1450).

En consecuencia, la disponibilidad de la marca no sólo exige que la misma no haya sido previamente apropiada por otra persona, sino que además una marca parecida no haya sido utilizada. Para determinar qué tanto parecido puede permitirse, el Departamento de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales deberá examinar el caso específico y determinar, con base en las circunstancias, la posibilidad de confusión que produce ese parecido entre los consumidores.

c) Licitud

Por último, no basta que una marca sea original y disponible; es necesario además que no sea un símbolo inmoral o contrario al orden público. En este mismo sentido, la Ley 1450 prohíbe “El registro de marcas que ofendan al decoro público”. La razón de esta prohibición radica en que el Estado no puede garantizar la protección de términos que ofendan a los ciudadanos y al orden público nacional.

Sin embargo, el Artículo Séptimo de la Unión de París para la Propiedad Intelectual, dispone que “La naturaleza del producto sobre el cual debe ser colocada la marca de fábrica o de comercio no puede, en ningún caso, ser obstáculo al registro de la marca”. En otras palabras, si bien es cierto que la marca no puede ser un término contrario al orden público y a la moral, la misma es completamente independiente del producto y no depende de su naturaleza o licitud.

¿EN QUE CONSISTE UNA MARCA DE FABRICA?

El Artículo 2 de la Ley 1450 dispone lo siguiente:

“Art. 2.-Las marcas de fábrica o de comercio pueden consistir en todas las palabras y los distintivos que ésta y otra ley no prohíban, y sin perjuicio de todos los medios de anuncios y propaganda comercial, podrán usarse grabadas en los artículos mismos, en los envases y envolturas que los contengan”.

“Párrafo I.- Los nombres, firmas, razones sociales, cifras o letras, podrán usarse como marcas de fábrica o de comercio, cuando revistan formas que constituyan distintivos especiales.”

En consecuencia, los siguientes símbolos pueden ser utilizados como marcas de fábrica, siempre y cuando reúnan las características anteriormente detalladas:

- Cifras;
- Letras y palabras;
- Nombres propios;
- Razones sociales, firmas, iniciales y siglas;
- Frases o slogans;
- Diseños o logotipos y otros distintivos.

Por el contrario, de acuerdo a la Ley, los siguientes términos no podrán constituir nunca una marca de fábrica registrable:

- Términos genéricos y de uso general, de acuerdo a lo detallado anteriormente;
- Designaciones que se utilicen para distinguir la naturaleza de los productos o la clase a la que pertenecen (literal b, Artículo 8 de la Ley 1450);
- Términos que constituyan la reproducción y/o imitación total o parcial de una marca previamente registrada para productos de naturaleza semejantes (numerales 6 y 7, Artículo 8 de la Ley 1450);
- Términos que vayan en contra de las buenas costumbres; palabras, imágenes o representaciones que envuelvan una

ofensa a individuos o al decoro público (numeral 4 del Artículo 8 de la Ley 1450);

- Color o forma de un producto (literal a, Artículo 8 de la Ley 1450);
- Escudo de armas, medallas o insignias públicas u oficiales nacionales o extranjeras, letras, palabras, nombres, distintivos, que use el Estado (numeral 1, Artículo 8 de la Ley 1450);
- Indicación de una localidad determinada o establecimiento que no sea del origen del artículo, ya sea que a esta indicación se agregue o no un nombre supuesto o el nombre de otro (numeral 3 del Artículo 8 de la Ley 1450);
- Palabras, imágenes o representaciones que se refieran a una persona, sin la autorización expresa para ello (numeral 5, Artículo 8 de la Ley 1450);
- Los nombres geográficos cuando por sí solos constituyan la marca (literal d, Artículo 8 de la Ley 1450).

GENERALIDADES DEL NOMBRE COMERCIAL



¿QUE ES UN NOMBRE COMERCIAL?

Los nombres comerciales son términos que identifican a un establecimiento comercial y lo distinguen de los demás establecimientos de la misma categoría. Mientras una marca identifica los productos fabricados o distribuidos por una compañía, el nombre comercial identifica a esa compañía y al negocio que ésta practica.

Por las razones antes expresadas, el nombre comercial tiene igual importancia económica y jurídica para el comercio que la marca de fábrica; y es esencial que el Estado asegure a su propietario el disfrute exclusivo del mismo. En este sentido, la Ley 1450 dispone en el párrafo II que:

“Quedan comprendidos en los beneficios de esta Ley los nombres de los establecimientos comerciales e industriales, para distinguirlos de los otros establecimientos de género similar”.

Al igual que para las marcas, el registro de estos nombres está previsto por la Ley, para fines de asegurar la exclusividad en la explotación del mismo. Aunque el registro de un nombre comercial es facultativo, es decir



que cualquier compañía puede adoptar un nombre sin necesidad de registrarlo, es recomendable que el comerciante se asegure de que nadie podrá adoptar el nombre de su comercio o uno muy parecido, aprovechándose de su renombre actual o futuro.

CARACTERÍSTICAS DE LOS NOMBRES COMERCIALES

a) Originalidad

Al igual que para las marcas, los nombres comerciales registrables deben tener la característica de originalidad. Deben constituir términos o símbolos lo suficientemente distintivos como para poder ser apropiados sin lesionar el uso general del término.

A la hora de decidir sobre la adopción de un nombre comercial, es importante escoger un término cuya apropiación y exclusividad sean posibles. Como hemos expresado anteriormente, una de las condiciones a tener en cuenta es que el mismo no sea necesario en el lenguaje diario de comerciantes que se dedican a un negocio de la misma naturaleza que el del nombre que se desea utilizar.

Igualmente, los más recomendables son los nombres arbitrarios o inventados exclusivamente para un negocio, aunque también se pueden usar los nombres y apellidos de las personas dueñas del mismo. Sin embargo, al usar un nombre propio debe recordarse que la misma Ley 1450 en su Artículo 8 prohíbe “El registro de palabras, imágenes o representaciones que se refieran a alguna persona, sin la autorización expresa para ello de esa persona” (numeral 5, Artículo 8 de la Ley 1450), por lo que se debe tener cuidado al adoptar un nombre de estas características.

b) Disponibilidad

Un nombre comercial podrá ser apropiado si otro nombre igual o parecido no es ya propiedad de otra persona.

Es importante aclarar que si bien es posible registrar una marca igual o parecida a otra ya registrada, siempre y cuando se encuentren en clases diferentes y amparen productos sin ninguna relación, no ocurre igual en el caso de los nombres comerciales. Para los nombres comerciales no existe una división en clases como para las marcas, sino un registro común; y aunque en principio lo importante es que el nombre no sea igual o parecido a uno ya registrado para establecimientos de la misma naturaleza, también es muy difícil lograr la aprobación para un nombre que se parezca mucho o sea igual a otro ya registrado, no importa la rama de los negocios de la compañía propietaria del mismo.

c) Licitud

Por último, al igual que en el caso de las marcas de fábrica no basta que un nombre comercial sea original y esté disponible para ser apropiado; es necesario además que el mismo no constituya un término o símbolo inmoral o contrario al orden público, de acuerdo al Artículo 8, numeral 4 de la Ley 1450.

¿EN QUE CONSISTEN LOS NOMBRES COMERCIALES?

Para los nombres comerciales son aplicables las mismas disposiciones que para las marcas, en cuanto a los términos que pueden ser registrados.

No obstante, a estas disposiciones se suman las contenidas en la Ley 1918 de 1949 que prohíbe “Dar nombres que no estén redactados en lengua castellana, a cuerpos, instituciones, corporaciones, sociedades, compañías, asociaciones, sindicatos, almacenes, tiendas, colmados, pulperías, farmacias, y en general, a toda entidad o establecimiento, salvo los sustantivos propios” (Artículo 1 de la Ley 1918).

Esta prohibición, sin embargo, sólo se aplica a las entidades con asiento principal en el país; la misma “No incluye a las entidades o establecimientos constituidos o con su asiento social principal en el extranjero, que tengan en la República sucursales, ramales, agencias u otras dependencias debidamente autorizadas por las entidades centrales correspondientes, que tengan los nombres de éstas” (Artículo 3, Ley 1918).

Marcas de Servicio: Estas son las marcas creadas para proteger servicios ofrecidos por una compañía o industria y no para proteger bienes o productos.

Trade dress: Esta denominación se refiere específicamente a la configuración de la propia marca; combinación de elementos que dan la apariencia, percepción o ambientación de un comercio o de un producto protegido por la marca. Este término también se refiere a elementos individuales de un comercio o imagen de un producto así como a la imagen de todos esos elementos combinados. En la actualidad este aspecto legal no es contemplado por nuestra legislación.

OBTENCION DE DERECHOS SOBRE LAS MARCAS DE FABRICA, NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS DE SERVICIO

Como hemos expresado anteriormente, sobre las marcas de fábrica y sobre los nombres comerciales se pueden ejercer los siguientes derechos:

Derecho de propiedad, es decir, derecho de usar, de explotar y de ceder derechos sobre la marca y/o el nombre;

Derecho de exclusividad, o sea, de retirar del dominio público el término o símbolo correspondiente y de ser el único beneficiario de su uso.

Para obtener estos derechos sobre una marca o nombre, basta con su creación y uso. En efecto, la creación y el uso de una marca o de un nombre es el método por excelencia para la obtención del derecho de propiedad sobre la misma.

La Ley 1450 dispone, en su Artículo 7, lo siguiente:

“Art. 7.- 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 esta marca o nombre por un tiempo igual al período para el cual fue efectuada, sin perjuicio de las renovaciones por igual o mayor período de que pudiera ser objeto ese registro.”

El artículo anterior corrobora que el registro de una marca o nombre es simplemente declarativo de propiedad, no constitutivo. Sin embargo, la propiedad sobre una marca de fábrica o nombre comercial no sería suficiente si no se puede garantizar su disfrute exclusivo. Por ello, es necesario el registro: para poder asegurar, con el respaldo de la Ley, el disfrute exclusivo de la marca o del nombre.

Sin embargo, no debe restársele importancia al uso de la marca o del nombre; éste es tan importante que de acuerdo al Artículo 13, párrafo tercero, *“El registro de una marca o nombre se considerará nulo y sin ningún valor si dentro del término de un año, a partir de la fecha de ese registro, el dueño de la marca o nombre registrados no hiciera uso de éstos”*.

EL REGISTRO

Para proveerse con el registro correspondiente, el interesado deberá efectuar los siguientes pasos:

1.- La Ley 1450 dispone, en su Artículo 3 que:

“Para obtener el registro de cualquier marca de fábrica o de comercio o del nombre de cualquier establecimiento comercial o industrial, deberá el interesado o la persona que legalmente lo represente someter una solicitud al Secretario de Estado de Industria y Comercio”.

“En esta solicitud deberá expresarse el nombre o razón social, profesión, domicilio y nacionalidad del interesado, y si éste residiere en la República, el número y la fecha de expedición de la cédula personal de identidad de dicho interesado o del Presidente o Gerente cuando el solicitante sea una persona moral, y además, el nombre, profesión, domicilio nacionalidad, y número y fecha de expedición de la cédula personal de identidad de la persona que actúe en mediación de cualquier mandatario”.

“Dicha solicitud contendrá también una explicación detallada de todos los elementos que caractericen la marca o el nombre que se desea registrar; la clase de industria o comercio que se vaya a destinar la marca o el nombre, los productos, mercancías o establecimientos a los cuales debe aplicarse esta marca o nombre; el período de tiempo para el cual se solicite el registro y cuando no se trata de nombres de establecimientos comerciales o industriales, los cuales se registrarán en libro especial, deberá contener además, la clase a que corresponde el producto o mercancía, con arreglo a la clasificación que de esos productos y mercancías se hace en el Artículo 12 de esta Ley”.

2.- Para el caso exclusivo de registro de marcas, el Artículo 12 de la Ley 1450 consagra la Clasificación Dominicana de Productos y Mercancías, la cual contiene 70 clases diferentes, a saber:

Materias Primas no Elaboradas Productos Agrícolas

- Clase 1.- Productos de la agricultura y horticultura: granos, harinas, féculas, algodones en bruto y otras fibras, semillas, plantas;
- Clase 2.- Maderas de construcción y combustibles, carbón de leña, alcornoques, cortezas y hojas;
- Clase 3.- Alquitranes, resinas, gomas en estado bruto, caucho;
- Clase 4.- Pielés, crines, lanas, plumas en estado bruto;
- Clase 5.- Carey, marfil, nácar, coral, ballena, asta, hueso en bruto o desbastado;

- Clase 6.- Minerales, piedras sin tallar, tierras, carbones minerales, coques y briquetas;
- Clase 7.- Metales en masas, lingotes, barras, hojas, planchas, hilos y residuos;
- Clase 8.- Aceites, esencias y grasas no comestibles, petróleos;
- Clase 9.- Cueros y pieles preparados, y sus análogos en hojas, hilo o tubo;
- Clase 10.- Cigarros o tabacos, cigarrillos;
- Clase 11.- Productos químicos para la industria, la fotografía, etc., materias para curtir, drogas; productos farmacéuticos, químicos y medicinales, especiales o no, objetos para vendajes, desinfectantes y productos veterinarios;
- Clase 12.- Explosivos, pólvoras, cohetes, mechas, fósforos, enciende fuegos artificiales, velas, bujías y mariposas en general;
- Clase 13.- Abonos artificiales y naturales, sustancias químicas para la agricultura y horticultura;
- Clase 14.- Jabones para la industria y uso doméstico, sustancias para lejivar, blanquear, limpiar y quitar manchas;
- Clase 15.- Tinturas y preparados para teñir;

Herramientas, Maquinarias, Transportes

- Clase 16.- Herramientas y útiles de mano, inclusive los cortantes, máquinas-herramientas, máquinas de coser y sus componentes, muelas;
- Clase 17.- Maquinarias agrícolas, instrumentos de cultivo y sus componentes, muelas;
- Clase 18.- Máquinas a vapor y sus componentes (menos las locomotoras);
- Clase 19.- Calderías, tubos, toneles y recipientes, metálicos y de madera;
- Clase 20.- Radios, aparatos parlantes eléctricos de todas clases, para la reproducción de sonidos e imágenes; neveras, planchas, relojes, cocinas y hornos, equipos para lavado y limpieza, lámparas ornamentales, ventiladores eléctricos y cualquiera otro aparato de funcionamiento eléctrico, no previsto, y sus componentes y accesorios.
- Clase 21.- Relojería, cronometría;
- Clase 22.- Dínamos, generadores, maquinarias y aparatos diversos de funcionamiento eléctrico y sus componentes y accesorios, no comprendido en las otras clases;
- Clase 23.- Construcciones navales y accesorios;
- Clase 24.- Material de ferrocarriles, fijos o rodantes, locomotoras, rieles;
- Clase 25.- Carretería, carrocería, máquinas y útiles para albeitar, automóviles, motocicletas, bicicletas y velocípedos;
- Clase 26.- Sillería y arneses, látigos, talabartería;
- Clase 27.- Cuerdas, cabos y piolines de pelo o de fibras de todas clases, cables metálicos;

Clase 28.- Armas de fuego, de guerra o de caza y sus municiones;

Construcción

Clase 29.- Cales, yesos, cementos, ladrillos, baldosas, azulejos, tejas, mármoles, piedras, pizarras y otros materiales trabajados o tallados;

Clase 30.- Piezas de madera para construcción y toda obra perteneciente al ramo de carpintería en general;

Clase 31.- Piezas metálicas para construcciones, quincallería, herrajes, cerrajería, ferretería, clavos, tornillos, cadenas, papeles, telas, betunes, cremas, pomadas o pasta para pulir o dar brillo y otras mercancías para el mismo uso.

Clase 32.- Pinturas en general, barnices, ceras, colas y demás ingredientes para la preparación de esas pinturas y barnices; minio, calzominio, y cualquiera otra forma industrial para la preparación de pinturas y barnices, sea en polvos, en pasta o en estado líquido.

Clase 33.- Papeles pintados y sucedáneos para tapicería;

Clase 34.- Caloríferos, aparatos de ventilación, ascensores, winches, etc., no comprendidos en la clase 20;

Mobiliarios y Artículos de Menajes

Clase 35.- Muebles de madera, molduras, adornos, marcos, varillas, bandejas, bastones, artículos de ornamentación y en general toda obra perteneciente al ramo de ebanistería;

Clase 36.- Camas, colchonería, plumas, plumón, lanas y crines preparados para colchonería;

Clase 37.- Hojalatería, útiles de cocina, aparatos para baños y duchas, filtros;

Clase 38.- Artículos para alumbrado, calefacción y cocción no eléctricos;

Clase 39.- Vidriería, cristales, lunas y espejos;

Clase 40.- Porcelanas, alfarería, cerámica, artículos de caucho y de goma para uso doméstico;

Clase 41.- Cuchillería, instrumentos cortantes, armas blancas;

Clase 42.- Cedacería, cepillería, escobas, esteras en general, cestería, pinceles y brochas;

Hilos, Tejidos, Alfombras, Cortinados y Vestidos

Clase 43.- Hilos y tejidos de lana o de pelo, de seda, de algodón o de cáñamo, yute, lino y otras fibras y tapices de cualquiera de los

materiales ya descritos, y en general, lencería, ropa blanca y de uso doméstico;

Clase 44.- Vestidos confeccionados, sombrerería, plumas, flores artificiales, bordados, galones, botones, cintas, puntillas y adornos de vestir en general; modelos, patrones y todo otro objeto para modas; pasamanería en general, botonería, guantería, corsés, agujas, alfileres y mercería en general.

Clase 45.- Calzado de toda clase.

Clase 46.- Paraguas, sombrillas, y bastones no comprendidos en el ramo de ebanistería, valijería, necesarios de viajes y similares;

Clase 47.- Carpas y toldos de hule, lonas, telas, impermeables, aceitadas, encauchadas, linóleum.

Artículos de Fantasía

Clase 48.- Orfebrería, joyería falsa o verdadera, piedras preciosas;

Clase 49.- Tafielería, abaniquería, artículos de adorno en general.

Clase 50.- Perfumería, polvos, jabones, cremas para el cutis y para rasurarse, carmines, depilatorios, dentríficos, lápices para labios y para cejas, Ashampoo®, esmaltes para uñas, fijadores de polvos, astringentes para el cutis, brillantinas, pomadas y cosméticos, tinturas para el pelo, peines, esponjas y demás artículos de tocador o higiene personal;

Clase 51.- Artículos para fumadores, para cigarrillos, cigarros, cigarrillos y tabaco elaborados;

Clase 52.- Juguetes, juegos diversos, naipes, artículos para pesca, caza, sport y gimnasia.

Alimentación

Clase 53.- Carnes, pescado, aves, huevos y animales de caza en estado fresco.

Clase 54.- Conservas alimenticias y salazones;

Clase 55.- Legumbres y frutas frescas o secas;

Clase 56.- Mantecas, quesos, grasas y aceites comestibles, vinagres, sales, condimentos.

Clase 57.- Pan, pastas alimenticias, pastelería, cacao, confitura, chocolates, azúcares, mieles, dulces y harinas;

Clase 58.- Yerba mate, achicoria, coca, té y café y otras sustancias para infusiones y bebidas calientes;

Clase 59.- Vinos, vinos espumosos, cidras, cervezas, alcoholes, aguardientes y licores espirituosos diversos;

Clase 60.- Aguas minerales y gaseosas en general, limonadas, jarabes, etc.;

Clase 61.- Artículos de almacén de comestibles, no comprendidos en las clases anteriores;

Clase 62.- Sustancias alimenticias para animales;

Enseñanzas, Ciencias, Bellas Artes, Diversos

Clase 63.- Impresos, papeles y cartones, papelería, librería, artículos de escritorio, tinta para escribir, para imprimir y para sellos, encuadernación;

Clase 64.- Colores finos y accesorios para la pintura, no comprendidos en la clase 32.

Clase 65.- Objetos de arte y ornamentos, esculpidos, pintados, grabados, litografiados, etc., fotografía, tipos de imprenta;

Clase 66.- Instrumentos científicos, ópticos y fotográficos, pesas, medidas y balanzas;

Clase 67.- Instrumentos musicales de todas clases;

Clase 68.- Material de enseñanza, modelos, planos, y mobiliario destinado para escuelas;

Clase 69.- Instrumentos y aparatos de cirugía, de medicina, de farmacia, de ortopedia;

Clase 70.- Artículos diversos no comprendidos en las clases precedentes.

3.- Debido a que la Ley prescribe que “El Secretario de Estado de Industria y Comercio debe disponer que se realice una minuciosa investigación, con el propósito de precisar si el registro de la marca o nombre objeto de esa solicitud puede hacerse sin que con ello se contraría ninguna disposición de ésta y otra Ley, y sin que tampoco se lesionen derechos de terceros” (Artículo 4 de la Ley 1450), y de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución No. 71 de 1989, el primer paso del interesado debe ser solicitar, la disponibilidad de la marca o del nombre correspondiente. Si se trata de una marca, en la solicitud debe señalarse la categoría en la que está clasificado el producto que llevará la marca que se desea registrar. También deben incluirse los datos requeridos por el Artículo 3, anteriormente citados.

De acuerdo al Artículo 5 de la Ley 1450, en una solicitud de registro de marcas no se pueden incluir varias clases “*Debiéndose formular tantas solicitudes como clases correspondan a los productos o mercancías cuyas marcas se deseen registrar*”. “*Asimismo, no podrá someterse en una misma solicitud el registro de una marca de fábrica o comercio y el de un nombre o establecimiento comercial o industrial*”.

4.- A partir de esta solicitud, el personal del Departamento de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales efectuará las investigaciones de lugar y determinará si el término o símbolo correspondiente está disponible para

el registro, tomando en cuenta las prohibiciones y características que debe reunir el mismo.

Si la marca o nombre es registrable, este Departamento emitirá una “*Certificación de Disponibilidad*”, autorizando al interesado a solicitar el registro formal de la marca correspondiente. “En esta investigación deberá tomarse muy en cuenta si hay reproducción o propósito de imitación de cualquiera otra marca o nombre anteriormente registrados”(Artículo 4 de la Ley 1450).

La entidad encargada del registro de nombres comerciales y de las marcas de fábrica es el Departamento de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales, el cual forma parte del Departamento del Registro de la Propiedad Industrial y Comercial de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio.

5.- Si el término o símbolo no puede ser registrado porque no reúne los requisitos necesarios, el Departamento del Registro de la Propiedad Industrial y del Comercio emite un “Certificado de Rechazo”, explicando las razones por las cuales se rechaza la disponibilidad correspondiente. El párrafo del Artículo 4 anteriormente citado, dispone que “*En caso de que la solicitud no satisfaga los requisitos y detalles previstos en el artículo anterior, deberá devolverse inmediatamente al interesado, sin darle ningún curso, para que corrija las deficiencias de que adolezca*”.

6.- Amparado en la Certificación de Disponibilidad, el interesado deberá solicitar el registro formal en un período de 30 días a partir de la emisión de la Certificación correspondiente. Una vez transcurrido este plazo, la Disponibilidad otorgada caduca y el procedimiento deberá ser reiniciado de nuevo con otra Solicitud de Disponibilidad.

7.- Una vez solicitado el registro formal de la marca, se debe igualmente solicitar la publicación de la misma en el periódico, para cumplir con los requisitos de publicidad de la ley. La Ley exige que se publiquen las marcas en el Boletín de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, pero a falta de esta publicación, la Ley 50-87 de 1987 sobre las Cámaras de Comercio y Producción ha dispuesto que esas instituciones se encarguen de “publicaciones concernientes al Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales”.

En la actualidad, los requisitos de publicidad de la Ley 1450 son suplidos mediante una publicación oficial que efectúa la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional al final de cada mes. Este requisito de publicidad tiene su razón de ser en el hecho de que el Estado

debe cerciorarse de que ningún derecho de terceros será lesionado por el registro correspondiente.

8.- Cuarenta y cinco días después de esta publicación, sin que exista ninguna oposición al registro, el Departamento de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales procederá a emitir el correspondiente “Certificado de Registro”, por un período de 5, 10, 15 ó 20 años, según solicitud efectuada y derechos pagados por el interesado.

Estos derechos son necesarios para que el Departamento correspondiente acepte la solicitud de registro. A este respecto, el párrafo I del Artículo 14 establece que “No se aceptará en la Secretaría de Estado de Industria y Comercio ninguna solicitud que no esté acompañada de los recibos que comprueben que el interesado, o la persona que legalmente lo represente, ha pagado en cualquier Colecturía de Rentas Internas el derecho que, de acuerdo con el término, corresponda al registro solicitado, así como los gastos de publicación en la Gaceta Oficial”.

9.- Una vez provisto del Registro, el interesado tendrá la garantía y el respaldo de la ley para el disfrute y explotación exclusiva de su marca o nombre registrado.

Es importante aclarar que la protección de los derechos de exclusividad que otorga el registro va más allá del ámbito nacional. Mediante convenciones internacionales, la República Dominicana ha adquirido el compromiso de proteger las marcas y nombres registrados en otros países, especialmente cuando se trata de aquellos internacionalmente conocidos. De esta misma forma, los derechos obtenidos en nuestro país deben ser protegidos por los demás países signatarios de estas convenciones, siempre y cuando dicho término no sea contrario a las leyes de esos países.

OTROS PROCEDIMIENTOS

En relación al registro y a la protección de marcas de fábrica y nombres comerciales, existen otros procedimientos de mucha importancia, tales como:

- 1.- Procedimiento de Reconsideración;
- 2.- Procedimiento de Oposición;
- 3.- Procedimiento de Cancelación;
- 4.- Procedimiento de Renovación;
- 5.- Enmienda;
- 6.- Cesión de derechos sobre la Marca; y,
- 7.- Persecución contra violaciones de los derechos sobre la marca.

PROCEDIMIENTO DE RECONSIDERACION

Aunque este procedimiento no está previsto por la Ley, se permite a los interesados solicitar la reconsideración de la decisión tomada por el Departamento de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio de rechazar la disponibilidad de una marca.

Este recurso es elevado por escrito ante el Director del Departamento de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales, y en el mismo deben exponerse todos los argumentos que el interesado estime de importancia para que dicho Departamento reconsidere su decisión.

La decisión acerca de dicho recurso es informada al interesado por medio de otra Certificación de Disponibilidad o de Rechazo, según sea el caso.

PROCEDIMIENTO DE OPOSICION

Como hemos dicho anteriormente, la finalidad esencial de los requisitos de publicidad es que derechos de terceros no resulten lesionados como consecuencia del registro de la marca o del nombre correspondiente. En este sentido, aunque la Ley no lo prevé expresamente, cualquier interesado tiene la potestad de oponerse a algún registro que, a su entender, atente contra sus derechos, ya sea sobre una marca registrada o propiedad de ésta, o sobre un término genérico o de uso general.

INTERPOSICION DEL RECURSO DE OPOSICION.

La parte interesada podrá interponer el recurso de oposición ante el Secretario de Estado de Industria y Comercio, a través de la Consultoría Jurídica, mediante una instancia motivada, dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días siguientes al día del aviso publicado en la prensa nacional. Si vencido este plazo no se ha recibido ninguna oposición, se procederá a entregar el certificado formal. Así lo ha establecido el Secretario de Industria y Comercio mediante la resolución No.263/98 publicada el 6 de enero de 1999. Esta resolución a su vez ha introducido nuevas disposiciones, sobre todo en lo relativo a los plazos que tienen las partes para la defensa de sus derechos.

A partir del depósito de la instancia de interposición del recurso de oposición, el oponente tendrá un plazo de quince (15) días para depositar las pruebas documentales y materiales en que fundamenta sus alegatos y cualquier otro documento necesario para su defensa. Es muy importante señalar que este plazo no es prorrogable, por lo que el no depósito de estas pruebas dentro del plazo indicado hará automáticamente inadmisibles las

solicitud de oposición, y se procederá al registro de la marca impugnada. Si se desea continuar objetando el registro, entonces habría que someter una nueva instancia en Cancelación del Registro.

DEFENSA DEL SOLICITANTE.

Una vez recibida la instancia de oposición, y toda la documentación en la que ella se ampara, la Consultoría Jurídica tramitará la misma al solicitante del registro para que este pueda ejercer su defensa. Este también tendrá un plazo no prorrogable de quince (15) días para presentar su escrito de defensa con sus pruebas. De lo contrario se acogería el recurso de Oposición.

Las partes tendrán derecho a la réplica y contraréplica de estos escritos en plazos de quince (15) días que se podrán prorrogar por solicitud de las partes, y por razones atendibles.

Quando el expediente está completo, a discreción del Consultor, el mismo se envía a decisión. El Secretario de Estado es la autoridad competente para decidir sobre estos casos y lo hace con ayuda del Cuerpo de Consejeros, organismo encargado de asistir al Secretario de Estado de Industria y Comercio, constituido por la Resolución No. 3143 de 1945. El Cuerpo de Consejeros se reúne una vez por mes y delibera sobre cada uno de los casos completados por el Consultor y pendientes de decisión para ese mes, así como sobre cualquier otro asunto de importancia.

La decisión final es emitida en forma de Resolución del Secretario de Estado de Industria y Comercio.

PROCEDIMIENTO DE CANCELACION

La cancelación de una marca o de un nombre registrado se encuentra expresamente prevista por nuestra Ley 1450, cuando expresa que “Si por error o inadvertencia se lleva a cabo un registro existiendo ya en vigor otro que ampara esta misma marca o nombre, u otros similares, con derecho mejor fundado que el que corresponda al segundo registro, será nulo este último siempre que se conozca o reclame el error dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en que se efectuó el primero; de lo contrario el segundo registro quedará con todos sus efectos” (Artículo 9).

El segundo párrafo de este mismo artículo, establece que “*De conformidad con lo estipulado en el Artículo 6-bis de la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisada en La Haya en 1925, la nulidad de las marcas registradas, cuyos registros hayan sido obtenidos de mala fe, podrá ser reclamada en cualquier tiempo*”.

Igualmente, el Artículo 10 de la Ley 1450 dispone que *“Si al practicarse la investigación prevista en el Artículo cuarto, se encontrase que existe otra marca o nombre registrados anteriormente, iguales o semejantes a la marca o nombre que se deseen registrar, y susceptibles, por tanto, de producir confusiones al público debido a esa semejanza, deberá disponerse por el Secretario de Estado de Industria y Comercio, la cancelación del primer registro, siempre y cuando la marca o el nombre que amparaba ese registro hubiesen sido usados por tiempo inferior a la cuarta parte del tiempo durante el cual hubiese usado esa misma marca o nombre la persona o entidad que solicitó el segundo registro”*.

Por otro lado, en el plano internacional, el Artículo Sto.- Bis de la Unión de París para la Propiedad Intelectual permite solicitar la radiación de marcas que sean *“La reproducción o la imitación, susceptible de crear confusiones, de una marca que la autoridad competente del país del registro estime ser allí notoriamente conocida, por ser ya la marca de un dependiente de otro país contratante y utilizada para productos del mismo género o un género similar”*.

Con base en estas disposiciones y a otras consagradas en convenciones internacionales, la persona que entiende que sus derechos sobre una marca o un nombre han sido lesionados por un registro, podrá interponer formal recurso de cancelación de tal registro frente al Secretario de Estado de Industria y Comercio, vía Consultoría Jurídica.



El procedimiento de cancelación puede ser interpuesto contra un registro de marca que no haya sido usado dentro del año a partir de la fecha de su expedición, tal y como está establecido por la ley 1450.

El procedimiento de Cancelación es igual al de Oposición anteriormente detallado, y termina mediante una decisión del Secretario de Estado de Industria y Comercio con la ayuda del Cuerpo de Consejeros.

PROCEDIMIENTO DE RENOVACION

El párrafo III del Artículo 14 dispone que *“Al expirar el tiempo por el cual fue efectuado cualquier registro, podrá éste ser renovado por cualquier nuevo período, dentro de la escala establecida en este artículo, mediante el pago de los derechos correspondientes”*.

Esta renovación permitirá al propietario de la marca continuar ejerciendo sus derechos sobre la misma por un período de 5, 10, 15 ó 20 años, de acuerdo a la solicitud de renovación interpuesta por el interesado.



Para la renovación, basta con una solicitud de la parte interesada, propietaria de la marca correspondiente, en la que deben consignarse los datos del registro vigente y el nuevo período para el que se desea la renovación.

De conformidad con la Resolución 1/92 de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la solicitud de renovación debe ser depositada dentro de los 60 días antes de que expire la fecha del registro de la marca en cuestión.

De acuerdo a la Resolución 1/92 de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la solicitud de renovación de un registro de marca debe ser depositada dentro de los 60 días antes de la fecha de expiración de dicho registro.

TRASPASO DE REGISTRO

EL Artículo 15, párrafo III, de la Ley 1450 dispone que “La marca o nombre únicamente podrán ser traspasados junto con la industria del producto o comercio, o junto con el establecimiento comercial o industrial, para los cuales fueron adoptados, haciéndose en cada caso la debida anotación en el registro, en vista de la documentación que compruebe que el traspaso se ha efectuado en la forma prevista en este artículo”.

En virtud del supracitado texto, la solicitud de traspaso debe ser dirigida al Director del Departamento de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales junto a la documentación pertinente que demuestre este traspaso, y en la cual el propietario actual ceda formal y expresamente las marcas y/o nombres de su propiedad al nuevo propietario.

ENMIENDA DE UN REGISTRO

Se solicita la enmienda de un registro cuando el propietario desea modificar algún dato contentivo del Certificado de Registro.

Las enmiendas se solicitan al Departamento de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales.

CAMBIO DE NOMBRE Y/O DIRECCION DEL TITULAR DEL REGISTRO

Cuando el titular de un registro modifica su razón social, ya sea por fusión, adquisición o simplemente modificación de sus estatutos; o traslada su domicilio social, deberá solicitar que se enmiende el correspondiente Certificado de Registro a fin de que dichos cambios aparezcan en el mismo.

La solicitud de cambio de nombre o de cambio de dirección deberá ser dirigida al Departamento de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales.

LICENCIA DE USO DE UN REGISTRO

De acuerdo al Artículo 15 de la Ley 145, “La marca o el nombre únicamente podrán ser traspasados junto con la industria del producto o comercio, o junto con el establecimiento comercial o industrial, para los cuales fueron adoptados, haciéndose en cada caso la debida anotación en el registro, en vista de la documentación que compruebe que el traspaso se ha efectuado en la forma prevista en este artículo”.

No obstante el texto legal anteriormente citado, es posible ceder derechos de uso y de explotación de la Marca. Esta cesión se formaliza mediante un Contrato de Uso de Marca suscrito entre las partes.

PERSECUCION CONTRA VIOLACIONES DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA

Se considera violatorio a la Ley No. 1450, según los Artículos 16 y 17 de la misma, y castigado con una multa de cien pesos:

- El que use una marca o nombre perteneciente a otra persona;
- El que reproduzca en totalidad o en parte por cualquier medio, sin el consentimiento del dueño o de su representante legal, cualesquiera marca o nombre registrado, o el que imite una marca o nombre, de tal manera que induzca al público al error;
- El que usare una marca o nombre así imitados;
- El que venda u ofrezca en venta artículos que ostentan una marca imitada, siempre que no pueda probar su procedencia;
- El que haga uso en sus productos de un nombre comercial, o de una razón social, que no le pertenezca, ya sea que constituya o no parte de una marca registrada;
- El que sin la debida autorización usare una marca de fábrica o comercio, o un nombre de establecimiento comercial o industrial, el escudo de armas, insignia públicas oficiales, nacionales o extranjeras;

- El que usare marcas de fábrica o de comercio o nombres de establecimientos comerciales o industriales, que ofendan al decoro público, sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 287 del Código Penal;
- El que usare una marca de fábrica con indicaciones de una localidad o establecimiento que no sea el de procedencia de la mercancía , ya sea que a esta indicación se una o no el nombre de otro, o un nombre supuesto;
- El que venda u ofrezca en venta cualquier mercancía o producto que lleve marcas como las señaladas en los incisos 1, 2 y 3 de este artículo, siempre que no pueda probar su procedencia;
- El que use una marca de fábrica o de comercio o un nombre de establecimiento comercial o industrial que contenga algo que sea personalmente ofensivo, o el que venda u ofrezca en venta artículos que ostenten dichas marcas.

Por estas violaciones, la parte interesada, cuyos derechos se vean lesionados por una de las actuaciones anteriormente descritas, podrá obtener lo siguiente:

- a) Persecución judicial para la aplicación de la multa anteriormente mencionada;
- b) Confiscación y destrucción de marcas falsificadas o imitadas y confiscación y depósito de mercancías o productos que contengan marcas que violen cualquier disposición de la Ley 1450; y,
- c) Persecución, por la vía civil, de indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por la producción y venta de artículos contentivos de marcas falsificadas o imitadas.

PROYECTO DE LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Actualmente, está en proceso de elaboración un Proyecto de Ley propuesto por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), el cual eventualmente será introducido a las cámaras legislativas para su aprobación. Este proyecto modifica extensamente nuestra legislación actual relativa a las marcas de fábrica y nombres comerciales, y en general es más completa y regula más detalladamente la materia.

Entre las modificaciones más importantes que podría introducir dicho proyecto, se encuentran las siguientes:

a) *Protección*: El nuevo proyecto protege una gama más amplia de distintivos o términos que la actual legislación en la materia. Se protegerá:



- *Marcas de Servicio*: que son los distintivos utilizados para identificar los servicios ofrecidos por una compañía, tales como servicios de expendio de comida, de estilismo, de publicidad, legales, y otros;
- *Marcas Colectivas*: o sea, marcas que denotan alguna característica común de productos o de servicios de empresas diferentes, autorizadas a utilizar la marca bajo el control de su titular;
- *Emblemas*: signos figurativos usados para identificar o distinguir a una empresa;
- *Rótulos*: que son signos visibles usados para identificar o distinguir un local comercial determinado.

El Proyecto incluye la posibilidad de registrar como marca de fábrica: palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas; así como combinaciones y disposiciones de colores. Asimismo, las marcas pueden consistir en la firma, 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. Igualmente pueden consistir en indicaciones geográficas, nacionales o extranjeras, siempre que sean lo suficientemente distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

b) *Uso*: Define lo que constituye el uso de la marca y como se prueba el mismo.

c) *Procedimiento*: El proyecto elimina la solicitud de disponibilidad, dispuesta por Resoluciones administrativas, y establece una única solicitud de registro.

d) *Clasificación*: Elimina la “Clasificación Nacional de Productos y Mercancías” establecida por la Ley 1450 y se implementa la “Clasificación



Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Fábrica”, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.

e) *Duración*: El Proyecto sólo consagra la posibilidad del registro por diez (10) años y no en períodos de 5, 10, 15 y 20 como está actualmente consagrado en la Ley 1450, aunque sí permite y regula la renovación del registro correspondiente.

f) *Derechos del Registro*: El proyecto describe los derechos de actuar contra el uso de las marcas o nombres no autorizados y sus limitaciones. Consagra, además, la limitación de los derechos por agotamiento del registro, la cual no estaba anteriormente regulada.

g) *Transferencia*: El Proyecto posibilita y regula la transferencia de una marca registrada, así como la concesión de derechos de uso sobre la misma o Licencia.



PATENTES DE INVENCION

LEGISLACION EN LA MATERIA

Las disposiciones legales que rigen las patentes de invención en nuestro país son básicamente las siguientes:

- Ley No. 4994 de fecha 24 de mayo de 1991 sobre Patentes de Invención;
- Resolución No. 5070 del 18 de abril de 1912 que aprueba la Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales celebrada en Buenos Aires en 1910;
- Resolución No. 912 de fecha 4 de mayo de 1928 que aprueba La Unión de París para la Propiedad Intelectual;
- Disposiciones administrativas internas de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio relativas a la materia.

GENERALIDADES

¿QUE ES UNA PATENTE DE INVENCION?

Una patente es una concesión hecha por el Estado a un inventor para garantizar los derechos de excluir a otros de fabricar, usar o vender su invención; es decir, un documento que reconoce los derechos exclusivos y excluyentes para comercializar y explotar una invención, por un tiempo y territorio determinados.

El Artículo 1 de la Ley sobre Patentes No. 4994 de 1911 (en lo adelante Ley 4994) dispone lo siguiente:

“Todo nuevo descubrimiento o invención, en todo género de industria, confiere a su autor, bajo las condiciones y el tiempo que se determinará más adelante, el derecho exclusivo de exportarlo en su provecho”.

“Este derecho se hace constar por los títulos que expida el Poder Ejecutivo con el nombre de patentes de invención”.

De la antes citada disposición se desprende que para poder obtener derechos de exclusividad sobre un invento, es necesario solicitar la expedición de una patente a las autoridades correspondientes.

¿EN QUE CONSISTE UNA PATENTE DE INVENCION?

Como hemos visto, una patente de invención es emitida para proteger un invento o un descubrimiento. La Ley 4994 define a los descubrimientos o invenciones como:

- a) Un nuevo modo de fabricar productos industriales;
- b) Un nuevo aparato mecánico o manual que sirva para fabricar dichos productos;
- c) El descubrimiento de un nuevo producto industrial y la aplicación de medios perfeccionados con el objeto de conseguir resultados superiores a los ya conocidos;

Por otro lado, la Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, dispone en su Artículo 6 que *“Se considerará invención: un nuevo modo de fabricar productos industriales; una nueva máquina o aparato mecánico o manual que sirva para fabricar dichos productos; el descubrimiento de un nuevo producto industrial; la aplicación de medios conocidos con el objeto de conseguir resultados superiores, y todo dibujo nuevo, original y de adorno para un artículo de la industria”*.



En resumen, podemos decir que una patente puede ser otorgada a: (i) descubrimientos e invenciones; (ii) aparatos o equipos de aplicación industrial; (iii) métodos de fabricación; y, (iv) composiciones farmacéuticas.

CARACTERISTICAS

a) Carácter Industrial

EL Artículo 1, de la Ley 4994 dispone que “Es patentable todo nuevo descubrimiento o invención, en todo género de industria...”. Igualmente, en todas las definiciones de invención o descubrimiento, contenidas en el Artículo 2, se menciona la palabra “industria”. Esto nos permite interpretar que para que una invención o descubrimiento pueda ser patentable el mismo debe tener un carácter industrial.

El carácter industrial requerido en esta materia para el otorgamiento de una patente significa que la invención, descubrimiento o método debe tener una finalidad útil, un fin técnico. Debe servir para ser utilizado en cualquier tipo de industria, entendida ésta como cualquier operación destinada a la obtención, transformación y/o transporte de productos naturales.



En este sentido, no pueden ser patentables los inventos meramente artísticos, estéticos u ornamentales, así como los descubrimientos exclusivamente científicos o matemáticos que no sirvan para alguna aplicación industrial. El Artículo 3 de la Ley 4994 establece que “No son patentables los planes y combinaciones de crédito y finanzas” por esta misma razón de carencia de carácter industrial.

b) Carácter Innovador

La novedad del descubrimiento y/o de la invención es esencial para el otorgamiento de una patente, en razón de que ésta otorga a su titular la explotación exclusiva sobre dicho descubrimiento o invención. En este sentido, no podría ser otorgado para explotación exclusiva de una persona algo que ya ha sido patentizado o que corresponda al dominio público.

En ese sentido, el Artículo 18 de la Ley 4994 dispone que “No son patentables los descubrimientos, invenciones o métodos que no sean nuevos”. Más aún, el Artículo 19 de la misma Ley dispone que “No se considerará nuevo ningún descubrimiento, invención o aplicación que, en la República o en el extranjero, y con anterioridad a la fecha del depósito de la solicitud, haya recibido una publicidad suficiente para poder ser ejecutada”.

c) Nivel Inventivo



Se considera que una creación, invención o método tiene nivel inventivo si el mismo no es obvio para cualquier persona versada en la materia específica para la cual fue creado. Un método alternativo, muy semejante a otro anterior, que no aporte ninguno nuevo o diferente, no tendría un carácter inventivo.

d) Licitud

El Artículo 18 de la Ley 4994 dispone que “Son consideradas nulas las patentes expedidas si el descubrimiento, la invención o la aplicación se reconoce contrario al orden, a la seguridad pública, a las buenas costumbres o a las leyes de la Nación, sin perjuicio en este caso y en el párrafo precedente, de las penas en que se pudiese incurrir por la fabricación o venta de objetos prohibidos”.

CLASES DE PATENTES

En República Dominicana existen dos clases de patentes: Patentes de Invención y de Introducción.



Las patentes de invención otorgan al concesionario el derecho exclusivo para vender o usar el objeto de la patente como una explotación industrial y lucrativa bajo las condiciones establecidas por la ley.

Las patentes de introducción otorgan el derecho de fabricar, ejecutar o producir y vender los productos fabricados dentro del país; pero estos no dan el derecho de evitar que otros introduzcan productos similares en países extranjeros, sujetos a restricciones de las leyes protectoras de la producción nacional.

El propietario de una patente que introduce perfeccionamientos o mejoras en el objeto de la misma podrá reivindicar a su favor tales mejoras por medio de la obtención de un certificado llamado Certificado de Adición. Este documento será accesorio a la patente principal, produciendo los mismos efectos y teniendo el mismo término que la primera.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

El registro de una patente de invención se obtiene mediante una solicitud dirigida a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, al Departamento de Registro de la Propiedad Industrial. En dicha solicitud, debe constar lo siguiente:

- a) Domicilio en el país del solicitante, así como sus generales;
- b) Datos del representante, en caso de que éste sea quien solicite la patente;
- c) Duración que se desea para la vigencia de la patente, período que de acuerdo al Artículo 4 de la Ley 4994 podrá ser de 5, 10 y 15 años;
- d) Un término que resuma el objeto de la invención, es decir, un nombre que la identifique.

Los documentos que se deben anexar a dicha solicitud son los siguientes:

1.- Recibo de Rentas Internas por el valor correspondiente exigido para la expedición de la patente, el cual dependerá del período de vigencia de la misma, y recibo de pago por los derechos de publicación;

2.- Memoria descriptiva del descubrimiento, invención o aplicación que motive la solicitud de patente redactada en castellano, sin alteraciones, raspados ni interlíneas, y con las denominaciones de pesos y medidas en el

sistema métrico-decimal (en dos ejemplares y firmadas por el solicitante y el apoderado, en caso de que lo haya);

3.- Los dibujos o muestras necesarias para la comprensión de la descripción redactada, dibujos que deberán ser hechos con tinta y escala métrica (en dos ejemplares y firmados por el solicitante y el apoderado, en caso de que lo haya);

4.- Poder auténtico debidamente legalizado para ser utilizado en el país, en caso de que la solicitud de patente sea efectuada por un apoderado.

Luego de depositada la solicitud, el Departamento de Registro de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio se encargará, estudiará el expediente y determinará si el descubrimiento, invención, método, aparato o composición presentada es patentable y que todos los requisitos de la Ley han sido cumplidos.

En el caso positivo, se expedirá el certificado de patente correspondiente, el cual será debidamente registrado y archivado en la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (Artículo 8 de la Ley 4994).

“Una copia de este certificado, expedida en el papel sellado correspondiente, será entregada al solicitante, libre de honorarios”.

“A esta copia irá anexo uno de los originales de la descripción y uno de los dibujos expresados...”.

“Los documentos quedarán en su correspondiente expediente, depositados en el archivo de la Secretaría de Industria y Comercio”(Artículo 8 de la Ley 4994).

El Artículo 10 de la Ley 4994 dispone que las patentes expedidas deben ser publicadas en un periódico por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Una vez publicada la patente, el solicitante deberá enviar a la Secretaría tres ejemplares de dicho periódico, con la Certificación del Administrador del periódico relativa a dicha publicidad.

El uso de la patente tiene mucha importancia. Si dentro de los primeros cinco años después de expedido el Certificado de Patente, su titular no ha puesto en explotación su descubrimiento o invención, ya sea nominal o efectivamente, quedará sin derechos de exclusividad sobre el mismo (Artículo 20, numeral 1, Ley 4994). Igualmente, quedará sin derechos el titular de una patente que traiga al país objetos fabricados en el extranjero,

parecidos a los que garantiza la patente, excepto el caso de los modelos de máquinas cuya introducción permita la Secretaría.

MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PATENTES

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 4994, la pérdida de todos los derechos garantizados por la Patente tendrá lugar cuando el propietario de la patente no la explote o ejecute su descubrimiento o invención dentro de la República Dominicana dentro de los cinco (5) años siguientes a la expedición de su registro o si su explotación no ha tomado lugar posteriormente, cada tres (3) años consecutivos; a menos que el propietario de la patente pueda probar o establecer las razones para su inactividad.

Explotación Efectiva: Esto significa que el objeto de la invención patentada debe ser real y efectivamente explotado por la producción de los resultados de la invención en el país por medio de el uso de aparatos, maquinarias, entre otros, para la fabricación evidente y probatoria de dicha invención. La prueba que el propietario de la patente debe proporcionar para mantener la vigencia de su patente, es básicamente, una declaración jurada, hecha por el concesionario o licenciataria, debidamente legalizada por ante Notario Público, declarando todos los elementos propios de la explotación efectiva y adjuntando otros documentos, si los hubiere. Para cumplir con la explotación efectiva el propietario de la patente otorga licencias a terceros a través de un contrato o acuerdo a los fines de explotar el objeto de la invención de la patente.

Explotación Nominal: En caso de que el propietario de la patente no cumpla con las disposiciones legales anteriormente mencionadas, será necesario que explique las razones de tal inactividad en el país. En este caso se usa la explotación “nominal” que consiste en una publicación hecha en un periódico nacional ofreciendo a terceros negociar el objeto de la patente a los fines de que la utilicen en nuestro país a nombre del propietario de la patente.

OTROS PROCEDIMIENTOS

RENOVACION

“Las patentes por cinco o diez años podrán prorrogarse hasta quince años” (Artículo 11 de la Ley 4994). Para ello es necesario pagar impuestos por la diferencia entre lo pagado por cinco y diez años y lo que se debía pagar por quince años.

MODIFICACION

El propietario de una patente o sus causahabientes tendrán durante la vigencia de su patente, el derecho de hacerle a su invención cambios, perfeccionamiento o adiciones, cumpliendo para el depósito de las solicitudes, las formalidades determinadas para el registro y el pago de los impuestos correspondientes. “Estos cambios y perfeccionamientos se harán constar por certificaciones expedidas en la misma forma que la patente principal, y producirán a partir de la fecha de su expedición, los mismos efectos que la mencionada patente, pero sólo hasta el vencimiento de ésta” (Artículo 12 de la Ley 4994).

Por otro lado, el Artículo 13 dispone que “Todo patentado que, por cambio, perfeccionamiento o adición quiera tomar una patente principal de cinco, diez o quince años, en vez de un certificado de adición que expire con la patente primitiva, deberá cumplir con las formalidades prescritas por los artículos 5 y 6 y mediante el pago de los derechos expresados en el Artículo 4”.

CESION

La Ley 4994 permite al titular de una patente ceder sus derechos sobre la misma. Sin embargo, exige el registro del contrato de cesión en la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, para que el mismo pueda surtir efectos frente a terceros (artículo 14).

ACCION EN NULIDAD Y/O CADUCIDAD

La posibilidad de ejercer una acción de nulidad y/o caducidad de una patente con base en lo establecido en la Ley 4994 sobre Patentes de Invención, está consagrada en el Artículo 22 de dicha Ley, el cual dispone que las mismas deberán ser llevadas a cabo frente a los tribunales ordinarios.

Explotacion de la Patente

Hay dos tipos de Explotación de Patente:

A) La Explotación Nominal consiste en un procedimiento administrativo derivado del Artículo 20 de la Ley 4994 , mediante el cual si a los cinco años de haberse expedido el Certificado Formal de una Patente de Invención ésta nunca ha sido usada en el territorio de la República Dominicana, su propietario tiene el derecho de mantener su vigencia efectuando una publicación en un periódico de circulación nacional, por medio de la cual ofrece la patente de invención a los terceros interesados.

Después de haber sido publicado, el aviso se deposita en la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, conjuntamente con una solicitud de

expedición de certificación formal de Explotación Nominal, correspondiente a esa Patente.

B) La Explotación Efectiva para el caso de que la Patente de Invención esté siendo usada en el territorio dominicano, se realiza el mismo procedimiento referido en el punto anterior, sólo que la publicación se efectúa a nombre de la empresa o industria que esté explotando el invento, avisando que dicha empresa o industria está utilizando ese invento desde un tiempo determinado.

Posteriormente, se deposita la publicación efectuada, conjuntamente con una solicitud, por ante La Secretaría de Estado de Industria y Comercio, entidad que expide una Certificación Formal de Explotación Efectiva.

VIOLACION A LA LEY

Se castiga con multa de cien pesos aquel que:

1.-En insignias, anuncios, prospectos, carteles, marcas o estampillas, tomare la calidad de patentado sin poseer una patente expedida de conformidad con las leyes.

2.- Cometa el delito de falsificación de acuerdo a las disposiciones del Artículo 24 de la Ley 4994, que expresa lo siguiente:

“Todo atentado cometido contra los derechos de patentados, sea por la fabricación de productos, sea por empleo de medios que sean el objeto de su patente, constituye el delito de falsificación”.



3.- Aquellos que conscientemente oculten, vendan o pongan a vender, objetos falsificados (Artículo 25, Ley 4994).

En caso de reincidencia de alguno de estos casos, se pronunciará prisión de uno a seis meses.

Igualmente, hay lugar a confiscación de los objetos falsificados y posibilidad de demandar en daños y perjuicios al o a los falsificadores de los mismos.

PROYECTO DE LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El Proyecto de Ley propuesto por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) modifica extensamente la legislación vigente en la materia de las patentes de invención. En general éste ha aclarado muchos puntos oscuros, siendo los cambios más importantes los siguientes:



Ambito: EL Proyecto mejora la definición de lo que no podría ser patentable. Los Artículos 2 y 3 del Proyecto especifican que están excluidos de la protección de la patente:

a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

b) los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas;

c) las creaciones exclusivamente estéticas;

d) los planes, principios o métodos económicos o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales, o en materia de juego;

e) las presentaciones de información;

f) los programas de ordenador;

g) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico;

h) las invenciones cuya publicación o explotación sería contraria al orden público o a la moral;



i) las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o animales, o a la preservación del medio ambiente;

j) las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

Características: Igualmente, en los Artículos 3 al 6 se mencionan y explican, las características que debe reunir una invención para ser patentable: (i) ser susceptible de aplicación industrial; (ii) ser novedosa; y, (iii) tener un nivel inventivo.

Derechos de la Patente: Los Artículos 7 a 9 explican a quién corresponde los derechos que otorga una patente. Esto es de particular importancia para los casos de un inventor empleado o de quien trabaja bajo contrato.

Modelos de Utilidad: El Proyecto incluye un capítulo completo dedicado a los Modelos de Utilidad. Los define como “cualquier forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento,



mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”. Los mismos se protegen bajo la concesión de patentes.

Secreto Comercial: Igualmente, se dedica un capítulo al Secreto Comercial, a fin de proteger a la persona o entidad que tenga control de un secreto comercial, contra la “revelación, adquisición o uso de tal secreto por terceros sin su consentimiento”.

Además, si se aprueba este proyecto de ley se lograrán las siguientes ventajas:

- Extensión del término de la patente el cual será de 20 años a partir de la fecha de depósito. Debemos señalar que actualmente el término es de 15 años a partir de la fecha de expedición del Certificado de Patente.
- Reducción de las tasas oficiales para inventores de bajos recursos . Introducción de procedimientos de oposición por partes interesadas en contra de solicitudes de patentes, siguiendo el mismo proceso de publicación de las marcas.
- Examinación de las solicitudes de patentes por un Cuerpo de Examinadores, el cual determinara si el objeto de la solicitud es patentable o no.
- Pago de tasas anuales para mantener la vigencia de los derechos de las patentes.

MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

LEGISLACION EN LA MATERIA

Aunque en la República Dominicana no se ha promulgado ninguna legislación que regule de manera específica los derechos sobre los modelos y diseños industriales, sí existe una ley para el registro de una clase de los mismos. Se trata de la Ley No. 2926 de fecha 23 de junio de 1951 sobre el Uso de Botellas Vacías para la Industria Nacional.

Igualmente, los textos siguientes proveen una protección de carácter internacional a los modelos y diseños industriales en general:

Resolución No. 912 de fecha 4 de mayo de 1928 que aprueba La Unión de París para la Propiedad Intelectual; y,

Resolución No. 5070 del 18 de abril de 1912 que aprueba la Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales celebrada en Buenos Aires en 1910.

GENERALIDADES

DEFINICIONES

Diseños industriales: Cualquier forma bidimensional o tridimensional, la cual, una vez incorporada a un producto utilitario, le da apariencia especial con aptitud para ser usado como referencia o modelo para su fabricación. En otras palabras, los diseños industriales son sólo elementos decorativos sobre la forma de un aparato o máquina específicos, con ningún cambio en su utilización o utilidad original.

Modelos de Utilidad: Cualquier forma, configuración o disposición de elementos sobre cualquier aparato, herramienta, instrumento, mecanismo o cualquier otro objeto o en cualquier parte del mismo que permita un mejor o diferente modo de funcionamiento, uso o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione cualquier utilidad, ventaja o efecto técnico que no tenía anteriormente. En otras palabras, un diseño que permita al aparato o maquinaria tener cualquier otra utilidad además de la que tenía anteriormente.

La protección de los diseños industriales y modelos de utilidad es la misma que la de las patentes; de hecho, es otorgado un Certificado de Patentes que contiene la anotación correspondiente de que el mismo se trata de un diseño industrial o un modelo de utilidad.

CARACTERISTICAS

a) Novedad y originalidad

Como toda invención, un modelo o diseño industrial debe ser nuevo y original. En este sentido, cuando falta la novedad no hay creación y, en consecuencia, no existe ningún derecho de protección. Algún diseño o modelo ya protegido o que pertenezca al dominio público, no puede, pues, ser provisto de ningún tipo de exclusividad.

Es importante aclarar, sin embargo, que un conjunto de elementos que pertenecen al dominio público puede tener la suficiente novedad como para ser protegible. Una mezcla de colores que conforme un diseño original, por ejemplo, podrá estar provisto de la novedad necesaria para cumplir con esta característica esencial.

b) Licitud:

Igualmente, para ser protegidos por la ley es necesario que el diseño o modelo no sean contrarios al orden público y a las buenas costumbres.

PROTECCION

DISEÑOS

No existe, como hemos visto, ninguna legislación específica que regule la protección de los diseños industriales. Sin embargo, actualmente los mismos pueden ser registrados como marcas de fábrica, siguiendo los mismos procedimientos establecidos para su registro. Estos diseños de colores y dibujos también son llamados logotipos, y cuentan con la protección que se otorga para las marcas de fábrica, de acuerdo a la Ley 1450.

MODELOS

Los modelos industriales cuentan con la protección que ofrece la Ley No. 2926 de 1951 sobre el Uso de Botellas Vacías para la Industria Nacional. Esta garantiza al propietario de un modelo o diseño industrial su disfrute y explotación exclusiva. De esta forma, el Artículo primero de dicha ley dispone lo siguiente:

“Los fabricantes de refrescos, cervezas, licores y otros productos líquidos industriales del país que ofrezcan sus mercancías en botellas de vidrio, no podrán hacer uso sino de las botellas vacías que hayan elegido para su propios productos, quedándoles

prohibido adquirir y usar para ello, o para retenerlas, o para cualquier otro fin, las botellas vacías, nuevas o usadas, correspondientes a otros fabricantes, salvo expresa autorización de éstos que la parte más diligente comunicará a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio y al público en aviso insertado en la prensa diaria”.

No obstante, no se prohíbe este uso a “Las pequeñas industrias o negocios que utilicen, en moderadas cantidades, como envases de sus productos, botellas vacías que originalmente fueron importadas como envases para otros líquidos; ni a los establecimientos o familias que utilicen las dichas botellas en menesteres internos; ni a las personas que adquieran las botellas usadas para venderlas a los fabricantes a que correspondan dichas botellas...” (párrafo del Artículo 1).

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (MODELOS INDUSTRIALES)



Debido a que nuestra legislación no contempla expresamente las definiciones sobre diseños industriales y modelos de utilidad, básicamente el procedimiento de registro es el mismo que el de las patentes de invención. Los siguientes documentos deben depositarse en el Departamento de Patentes de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio:

- Dibujos formales del diseño o modelo
- Descripción de los dibujos
- Especificaciones y reivindicaciones

Deben depositarse asimismo los documentos pertinentes que corresponden tanto al solicitante como a los inventores y el documento de traspaso de derechos del inventor al solicitante (si el solicitante fuera diferente al inventor).

El término es el mismo que para las patentes y se requiere el mismo procedimiento.

El Artículo 2 de la Ley 2926 únicamente exige que “Cada fabricante de refrescos, cervezas, licores u otros productos líquidos industriales, deberá depositar en la Secretaría de Estado de Industria y Comercio dos botellas vacías de las que haya elegido para cada producto, a fin de que, en los casos de acción penal y, a requerimiento del Ministerio Público, dicha Secretaría de Estado pueda aportar informes autorizados que permitan a las autoridades judiciales establecer si existe o no infracción a esta ley,



teniendo en cuenta el peso, tamaño, la forma y el color de las botellas, y sus marcas en gravado o en relieve si las tuviesen, El depositante recibirá un certificado descriptivo de las botellas correspondientes”.

En consecuencia, en principio el único requisito es el depósito en el Departamento de registro de la Propiedad Industrial de dos (2) de los envases vacíos, junto a una carta de solicitud debidamente firmada por el representante del propietario del diseño del envase de que se trate o por su apoderado. A partir de esta solicitud, dicho Departamento deberá emitir un certificado donde conste la descripción de los envases depositados y la propiedad de los mismos, en favor del solicitante.

PROYECTO DE LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El Proyecto de Ley propuesto por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), mencionado anteriormente, contiene un capítulo dedicado a los Diseños Industriales. Según el mismo, los diseños industriales son “cualquier forma bidimensional o tridimensional que, incorporado en un producto utilitario, le da una apariencia especial, y es apto para servir de tipo o modelo para su fabricación”.

De acuerdo a esta definición, bajo la denominación de diseño industrial el proyecto protege a los diseños (imágenes o diseños bidimensionales) y a los modelos (formas tridimensionales que se relaciona con un producto). Además, no se circunscribe a los envases y botellas, como en la actual legislación, sino que abarca todo modelo o diseño industrial creado por el intelecto humano.

El proyecto igualmente establece un nuevo procedimiento de registro y de la documentación necesaria para la solicitud correspondiente. La duración del registro es de quince (15) años no renovable.



PELLERANO & HERRERA
ABOGADOS

Av. John F. Kennedy No.10
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 20682
Tel. (809) 541-5200
Fax (809) 567-0773

Calle Paseo Oeste,
La Rosaleda, Edif. Bionuclear
1er. Piso, Santiago
Republica Dominicana
Tel.: (809) 580-1725
Fax : (809) 582-2170

Apartado Postal Internacional:
A-303
P.O. Box 52-4121
Miami, FL 33152-4121
United States of America

www.phlaw.com
ph@phlaw.com

