

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/Q/DOM/1
IP/Q2/DOM/1
IP/Q3/DOM/1
IP/Q4/DOM/1

25 de febrero de 2002
(02-0917)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: español

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

REPÚBLICA DOMINICANA¹

En el presente documento se reproduce la declaración introductoria realizada por la delegación de la República Dominicana, las preguntas que le fueron formuladas y las respuestas correspondientes con motivo del examen de la legislación que se llevó a cabo en la reunión del Consejo celebrada los días 18 a 22 de junio de 2001.²

I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA

El Gobierno de la República Dominicana, presidido por el Honorable Señor Presidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, ha emprendido grandes esfuerzos y ejecutorias a los fines de proteger y regular los derechos de propiedad intelectual, como un instrumento para fomentar el desarrollo industrial y cultural del país, habiéndose manifestado estos esfuerzos desde épocas tempranas con la adopción de las Leyes 1450, de fecha 30 de diciembre de 1937 sobre Registros de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales; 4994, de fecha 29 de abril de 1911, sobre Patentes de Invención; 2926 del 18 de junio de 1951 sobre el Uso de Botellas Vacías por la Industria Nacional, 1381, de 1947 y 32-86 del 4 de julio de 1986, sobre Derecho de Autor, todas ellas actualmente derogadas y sustituidas por la legislación actual sobre propiedad intelectual.

El sistema legislativo que rige actualmente los derechos de propiedad intelectual en la República Dominicana tiene su base en el artículo 8, numeral 14, de la Constitución de la República, el cual consagra la propiedad exclusiva por el tiempo y en la forma que determine la ley, de los inventos y descubrimientos, así como de las producciones científicas, artísticas y literarias.

A los fines de adaptar la legislación sobre propiedad intelectual a los Convenios internacionales sobre la materia ratificados por el país, tales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), el Convenio de Berna, el Convenio de París y el Convenio de Roma, entre otros, fueron derogadas las leyes sobre propiedad intelectual arriba descritas, y sustituidas por las siguientes normas:

Ley N° 20-00, del 18 de abril de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 10044, de fecha 8 de mayo de 2000, sobre Propiedad Industrial, que contempla disposiciones relativas a las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los signos distintivos (marcas,

¹ Por lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes a la esfera objeto de examen y notificados por la República Dominicana en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentos IP/N/1/DOM/1 e IP/N/6/DOM/1.

² El acta de la reunión se distribuyó en el documento IP/C/M/32.

nombres comerciales e indicaciones geográficas) y competencia desleal, además de regular la composición y las atribuciones de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) y los procedimientos para las violaciones a los derechos de propiedad industrial.

Ley N° 65-00, del 21 de agosto de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 10056, del 24 de agosto de 2000, sobre Derecho de Autor, que incluye regulaciones inherentes a los derechos de autor y derechos conexos, y fija las atribuciones de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA).

Reglamento N° 362-01, del 14 de marzo de 2001, publicado en la Gaceta Oficial N° 10076, del 14 de marzo de 2001, que regula la aplicación de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, el cual introduce una serie de medidas eficaces para la protección de los derechos de autor y derechos afines.

Reglamento N° 408-00 de fecha, 11 de agosto de 2000, sobre la aplicación de la Ley N° 20-00 sobre Propiedad Industrial, que está siendo revisado por disposición del poder ejecutivo mediante el Decreto N° 363-01, que creó la Comisión Interinstitucional para la revisión y posterior modificación del citado Reglamento 408-00.

Decreto N° 303-01, de fecha 2 de marzo de 2001, que creó la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, con el fin de coordinar la política nacional en contra de las violaciones a las leyes de propiedad intelectual.

Anteproyecto de Ley sobre Protección de Obtenciones Vegetales, sometido actualmente a revisión por el poder ejecutivo, a fin de ser sometido al Congreso Nacional para su estudio, discusión y posterior aprobación.

Anteproyecto de Ley sobre Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados, actualmente sometido a revisión por el poder ejecutivo, a fin de ser sometido al Congreso Nacional para su estudio, discusión y posterior aprobación.

Estas disposiciones especiales son complementadas por otras piezas legislativas especiales y de derecho común, como lo son, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal y el Código de Procedimiento Criminal de la República Dominicana, así como por la Ley General de Telecomunicaciones N° 153 del 27 de mayo de 1998.

Toda nuestra legislación vigente relativa a los derechos de propiedad intelectual está adecuada a las disposiciones sustantivas del Acuerdo sobre los ADPIC y perfeccionan algunas de las instituciones jurídicas del régimen de la propiedad industrial y del derecho de autor y derechos conexos, además de hacer más efectivas las labores de las instituciones administrativas encargadas de velar y proteger estos derechos, especialmente, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA).

A continuación pasaremos a mencionar los aspectos más relevantes de los principales derechos de propiedad intelectual regulados en la normativa dominicana.

A. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

La Ley 65-00 protege las obras literarias y artísticas, así como la forma literaria o artística de las obras científicas, incluyendo todas las formas del espíritu, cualquiera que sea su forma de expresión, divulgación, reproducción o comunicación, género, mérito o destino.

Reconoce al autor un derecho moral perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable sobre su obra, así como el derecho patrimonial de libre disposición de su obra, a título gratuito u oneroso, cual que sea la forma de utilización de la misma, conocida o por conocerse.

Este derecho patrimonial corresponde al autor durante su vida y a sus derechohabientes por cincuenta (50) años contados a partir de su muerte, salvo en el caso de las obras audiovisuales, cuyo plazo de protección fue previsto por setenta (70) años a partir de la primera publicación. Este derecho patrimonial está sometido a ciertas limitaciones y excepciones, taxativa y limitativamente enumeradas en la ley, que no podrán ser aplicadas en forma tal que atenten contra la explotación normal de la obra o causen un perjuicio injustificado a los intereses del titular del respectivo derecho.

La Ley 65-00 contiene disposiciones especiales para ciertas obras, incluyendo los programas de computadoras, e incluye un capítulo que versa sobre la transmisión y los contratos de utilización del derecho de autor. Por otra parte, reconoce derechos conexos a los artistas intérpretes y ejecutantes, a los productores de fonograma y a los organismos de radiodifusión, siempre que dicha protección no afecte, en modo alguno, la protección del derecho de autor sobre sus obras literarias, artísticas y científicas.

La Ley dedica un título completo a regular el registro de los derechos autorales y el depósito legal y otro a las sociedades de gestión colectiva, cuyos requisitos de funcionamiento son especificados en el Reglamento 362-01 sobre Aplicación de la Ley 65-00.

Por otra parte, nuestra legislación contempla la opción del titular del derecho de autor de elegir entre la vía civil, la vía represiva o la vía administrativa para iniciar y proceder en el ejercicio de los derechos conferidos por la ley, estableciendo sanciones de tres (3) meses a tres (3) años de prisión correccional y multas de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos, sin perjuicio de las indemnizaciones civiles a que pudiese verse condenado el infractor y medidas en frontera para evitar la importación o exportación de mercancías que lesionen el derecho de autor o los derechos afines. Los jueces competentes en materia civil o represiva, tienen el derecho de ordenar inspecciones y medidas preventivas o cautelares, inclusive para la recolección de pruebas, ya fuere antes o después de iniciado el proceso.

Por último, nuestra ley dedica un título completo para regular las atribuciones de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), otorgándole amplios poderes de actuación que se traducen en medidas efectivas para cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos afines.

B. PROPIEDAD INDUSTRIAL

En cuanto a la legislación sobre propiedad industrial, los aspectos más relevantes son los siguientes:

1. Derecho de patentes

La ley reconoce como objeto de un derecho de patente, toda idea, toda creación del intelecto humano, ya sea de producto o de procedimiento, siempre que sea novedosa, que tenga aplicación industrial y que tenga nivel inventivo, en todos los campos de la tecnología.

Las materias excluidas de protección por patente de invención, de conformidad con la Ley 20 - 20 y acorde con el Acuerdo sobre los ADPIC, son aquellas invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la moral, la salud o la vida de las personas, vegetales o el medio ambiente, así como las plantas y los animales, excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y

animales, al igual que los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, y los métodos de diagnóstico.

También están excluidas de la patentabilidad, las materias protegidas por el derecho de autor, como lo son los programas de ordenador, y los descubrimientos que consistan en dar a conocer algo que ya exista en la naturaleza, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

La Ley 20-00 señala minuciosamente el procedimiento para la concesión de la patente, estando sujeta cada solicitud a un examen de forma y a uno de fondo. La concesión de la patente confiere a su titular, por un plazo improrrogable de veinte (20) años, el derecho de impedir que terceras personas realicen actos de explotación de la invención patentada, con las limitaciones contempladas en el artículo 5 del Convenio de París y acorde con las disposiciones del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En cuanto al régimen de licencias obligatorias, su otorgamiento está sujeto al previo intento de obtener la autorización del titular de la patente, en términos y condiciones comerciales razonables, y bajo las previsiones contempladas por el Acuerdo sobre los ADPIC, contemplando la Ley 20-00 las licencias obligatorias por falta de explotación de la patente por tres (3) años desde la concesión, o cuatro (4) desde la presentación de la solicitud, o por interrupción de un (1) año sin causa justificada de su explotación, por prácticas anticompetitivas, en caso de patentes dependientes y por interés público; también se contempla la revocación de la patente en caso de abuso a los derechos que ésta le confiere.

2. Modelos de utilidad

La legislación sobre propiedad industrial de la República Dominicana también protege los modelos de utilidad mediante la concesión de patentes, quedando excluidos los procedimientos, las sustancias o composiciones químicas, metalúrgicas o de otra índole y las materias excluidas de protección por patente de invención. El plazo de estas patentes vence a los quince (15) años, contados a partir de la solicitud de la patente en el país.

3. Diseños industriales

La Ley dominicana también protege los diseños industriales, independientemente de la protección que pueda corresponderle como derecho de autor, si es nuevo, es decir, si no ha sido divulgado o hecho accesible al público en ningún lugar del mundo antes de la solicitud de registro del mismo.

Las limitaciones previstas por la normativa dominicana a la protección del diseño industrial se circunscriben a aquellos elementos, o características del diseño, determinados por una función técnica que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador y a las que su reproducción fuese necesaria para permitir que el producto que lo incorpora sea montado mecánicamente, o conectado con otro producto del cual forme parte integrante.

La Ley 20-00 establece un procedimiento para el registro del diseño industrial, el cual vencerá a los cinco (5) años contados a partir de la solicitud, pudiendo ser prorrogado por dos períodos adicionales de igual duración.

4. Signos distintivos (marcas)

La legislación dominicana de propiedad industrial protege como marcas, los signos que sean aptos para distinguir productos o servicios en el mercado y que sean susceptibles de representación gráfica, pudiendo también consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, haciendo

una enumeración de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo y por derechos de terceros.

Para obtener el registro de la marca, la ONAPI procederá a un examen de forma y de fondo a los fines de determinar si reúne los requisitos exigidos por la ley, en cuyo caso el registro será concedido por un plazo de diez (10) años a partir de dicha concesión, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual duración, es decir, por un plazo mayor que el mínimo previsto por el Acuerdo sobre los ADPIC, y su cancelación solo procede por falta de uso durante tres (3) años de manera injustificada.

La legislación dominicana no prevé la concesión de licencias obligatorias, por lo que las licencias sólo pueden ser otorgadas por el titular del derecho, y las limitaciones a los derechos por uso de ciertas indicaciones se aplicarán siempre que tal uso se haga de buena fe y no cause confusión, o constituya un acto de competencia desleal.

Por otra parte, la Ley 20-00 dedica un capítulo a las marcas colectivas, concediendo autorización al titular para usar por sí mismo la marca, siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo y otro capítulo a las marcas de certificación, que no podrán usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

5. Nombres comerciales, rótulos, emblemas y lemas comerciales

El nombre comercial está protegido por nuestra legislación, sin obligación de registro, ya sea que forme parte o no de una marca, siempre que no esté constituido por una designación u otro signo que sea contrario a la moral o al orden público, o que cree confusión en los medios comerciales o al público, y el derecho de uso exclusivo del mismo termina con el abandono declarado del uso del nombre por más de cinco (5) años consecutivos sin causa justificada. El registro tiene carácter declaratorio respecto al uso exclusivo del mismo y tiene una duración de diez (10) años prorrogables por iguales períodos consecutivos. Estas disposiciones se aplican a los emblemas y a los rótulos usados por una empresa o en un local comercial.

En cuanto a los lemas comerciales, éstos quedan regidos por las disposiciones previstas por la ley para las marcas y tienen una vigencia de diez (10) años a partir de la presentación de la solicitud de registro, renovables por períodos iguales mientras esté vigente la marca a la cual hace referencia.

6. Indicaciones geográficas

La Ley sobre Propiedad Industrial concede protección a las indicaciones geográficas, estableciendo que una indicación geográfica no puede ser usada en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación fuese falsa o engañosa respecto al origen del mismo, o cuando su uso pudiera inducir a confusión al público respecto a su origen, calidad, procedencia, características o cualidades del producto o servicio.

Las denominaciones de origen nacional serán registradas por tiempo indefinido, siempre que los solicitantes tengan su establecimiento de producción o fabricación en la región del país al cual corresponda la denominación de origen, o cuando sea solicitado por una autoridad pública competente. En cuanto a las denominaciones de origen extranjero, su registro depende de lo previsto en los convenios internacionales y del trato recíproco.

7. Normas comunes a las patentes, modelos de utilidad, diseño industrial y marcas de fábrica

La legislación dominicana prevé que toda persona que haya solicitado una patente de invención o de modelo de utilidad, o el registro de un diseño industrial o de una marca en un país que acuerda reciprocidad para estos efectos a las personas de nacionalidad dominicana o domiciliadas en el país, así como a sus causahabientes, goza de un derecho de prioridad para solicitar en el país una patente o un registro para el mismo objeto de protección.

Este derecho de prioridad dura doce (12) meses para patentes de invención y modelo de utilidad y seis (6) meses para registros de diseños industriales y marcas, contados a partir de la primera solicitud en cualquier país extranjero.

De igual manera, los cotitulares de solicitudes o de títulos de propiedad industrial se registrarán por normas comunes previstas por la ley, salvo que hubiese acuerdo en contrario, reconociéndose el derecho de cada cotitular de explotar o usar la invención, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo, siempre que compense equitativamente a los cotitulares que no exploten o usen dicho objeto ni hayan concedido una licencia de explotación o uso del mismo.

Por otra parte, la ley reconoce que tanto una patente de invención o modelo de utilidad como un registro de diseño industrial y un registro de marca, podrán ser otorgados como garantía de una obligación asumida por su titular, con las consecuentes restricciones de dominio.

8. Violaciones a los derechos de propiedad industrial

El ordenamiento jurídico dominicano establece, al igual que en materia de derecho de autor y derechos conexos, la posibilidad de recurrir a las vías administrativa, civil o penal para reclamar las violaciones a la Ley de Propiedad Industrial, previendo penas de prisión correccional de tres (3) meses a dos (2) años y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos, sin perjuicio de las indemnizaciones civiles.

Contempla además la posibilidad de que se ordene, a petición de parte, medidas conservatorias para asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de daños y perjuicios, y otras medidas que eviten la continuación o la repetición de la infracción.

9. Competencia desleal y secretos empresariales

La legislación dominicana sobre propiedad industrial considera como desleal todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional que sea contrario a los usos y prácticas honestas, y como secreto empresarial, cualquier información comercial no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios desleales, cuando la adquisición resulte, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a realizar cualquiera de estos actos. Cuando para aprobar la comercialización de productos agroquímicos y farmacéuticos que contengan un nuevo componente químico se requiera la presentación de datos o informaciones secretas, éstos serán protegidos por las autoridades competentes contra todo uso comercial desleal, en cuyo caso, cualquier persona que se considere afectada podrá iniciar la acción correspondiente. La acción por competencia desleal conforme a nuestro ordenamiento jurídico, prescribe a los cuatro (4) años, contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.

C. ASPECTOS PRÁCTICOS

Como se ha podido observar, desde el punto de vista legislativo, la República Dominicana ha adoptado las regulaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, logrando una eficaz protección a los derechos de propiedad intelectual.

Este esfuerzo legislativo queda completado con las iniciativas emprendidas por el poder ejecutivo, que primero promulgó el Reglamento 408-00 sobre la aplicación de la Ley 20-00, emitiendo luego el Decreto por el que creó la Comisión Interinstitucional para la revisión y modificación de dicho Reglamento, a los fines de hacerlo más moderno y acorde a los requerimientos internacionales.

Por otra parte, promulgó el Reglamento 362-01 sobre la aplicación de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, que contiene disposiciones novedosas que permiten a la Oficina Nacional de Derecho de Autor desarrollar, con mayor efectividad, las funciones de vigilancia e inspección de las actividades que puedan dar lugar al ejercicio de los derechos de autor y derechos conexos. Este reglamento ha sido ya catalogado por algunos tratadistas como uno de los más modernos de América Latina.

En un incansable esfuerzo por controlar las infracciones a las leyes de propiedad intelectual, fue creada una Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, mediante el Decreto 303-01, que tiene como primordial propósito la coordinación, por parte de las diferentes instituciones públicas cuyas actividades se involucran con los derechos de propiedad intelectual, para trabajar en conjunto y establecer políticas efectivas para evitar las violaciones a estos derechos. Una de las resultantes de los trabajos de dicha Comisión, es la propuesta para la creación de un departamento de propiedad intelectual adscrito a la Procuraduría General de la República, que coordine las acciones del Ministerio Público a nivel nacional.

Por otra parte, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) ha convenido un acuerdo con el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, con la finalidad de emprender juntos acciones para controlar el respeto de los derechos autorales en los organismos de radiodifusión, tales como la televisión, y la difusión de señales de televisión por cable.

Como resultado de todos estos esfuerzos emprendidos por el Gobierno dominicano, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) en el período comprendido entre agosto de 2000 y mayo de 2001 realizó un total de 319 inspecciones y operativos antipiratería, habiéndose incautado la cantidad de 38 computadoras por el uso de programas de computadoras sin la correspondiente licencia, 14.179 videogramas ilícitos, 28.037 fonogramas ilícitos, 22 receptores de antenas parabólicas y 73.152 ejemplares de obras impresas.

En materia de propiedad industrial en el mismo período, sólo el Departamento de Propiedad Intelectual de la Fiscalía del Distrito Nacional ha efectuado 31 operativos de incautación de material ilícito, habiendo trabajado con igual ahínco todas las Procuradurías Fiscales de los diferentes Distritos Judiciales del país. Con el propósito de mantener unificada la política de aplicación de la ley, se están dando los pasos necesarios para la creación del Departamento de Propiedad Intelectual, con jurisdicción nacional, adscrito a la Procuraduría General de la República.

D. CONSIDERACIONES FINALES

Señor Presidente, reconociendo la trascendencia de los derechos de propiedad intelectual en el mundo de hoy, la República Dominicana ha experimentado una transformación legislativa importante mediante la adopción de una nueva legislación de propiedad intelectual, combinada con disposiciones reglamentarias y administrativas, tendentes a cumplir con el Acuerdo sobre los ADPIC. Por eso,

reafirmo ante ustedes, la voluntad del Gobierno de la República Dominicana, de no solamente habernos conformado con los avances legislativos y administrativos antes indicados, sino que estamos comprometidos en la ardua tarea de seguir desarrollando una cultura de respeto y de observancia de los derechos de propiedad intelectual, tanto en el país como en el exterior.

II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL CANADÁ

1. Sírvanse describir la forma en que se ha aplicado la observancia de los derechos de propiedad intelectual (artículos 41-61 del Acuerdo sobre los ADPIC y en general).

En relación a las violaciones al derecho de autor y derechos afines, el artículo 168 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor de la República Dominicana, estableció procedimientos eficaces, justos y equitativos, contra cualquier infracción a los derechos de autor, señalando que el titular del derecho, sus causahabientes o quien ostente la representación convencional, tiene la opción de elegir por cual de estas tres vías iniciará su reclamación: la vía civil, la vía penal o represiva y/o la vía administrativa.

Procedimiento civil

Las acciones civiles serán tramitadas y decididas ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado, y se observarán las reglas del procedimiento ordinario (artículo 176).

Como resultado de este procedimiento, la persona que haya violentado los derechos morales o patrimoniales reconocidos por la Ley, debe responder frente al titular de dichos derechos, por los daños y perjuicios que le haya ocasionado tal violación, independientemente de que tenga conocimiento o no de la comisión de dichos actos violatorios cometidos por ella (artículo 177). El Reglamento 362-01 sobre la aplicación de la Ley 65-00 establece en su artículo 102, que se entenderá lesionado el derecho moral del autor, salvo prueba en contrario, por la violación de tales derechos así como por la sola infracción a cualquier derecho de explotación sobre la obra, y se ordenará la indemnización por daños morales sin necesidad de hacer la prueba de la existencia de un perjuicio económico.

En caso de que el titular del derecho tenga motivos fundados para temer el desconocimiento de su derecho o que puedan desaparecer las pruebas de la infracción, puede solicitar al juez, sin citación previa de la otra parte, que dicte un auto para realizar un embargo conservatorio y secuestro del material ilícito, del producto de la venta de éste y de los equipos utilizados, así como solicitar la suspensión inmediata de la actividad ilegítima, en especial, de la reproducción, distribución, comunicación pública o importación ilícita (artículo 179).

El titular puede también solicitar al juez, previo al inicio de la acción o demanda principal, un auto ordenando la inspección judicial del lugar donde se presume se esté efectuando actos violatorios a la presente Ley o sus reglamentos, o de las mercancías y equipos que se encuentren en aduana (artículo 180). Pudiendo el juez en el mismo auto ordenar que se proceda al embargo conservatorio o secuestro del material ilícito y de los equipos empleados para producirlo, si se confirma una presunción grave de actos violatorios. En esta inspección podrá ordenarse la participación de los inspectores de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) (artículo 181).

El auto será ejecutado no obstante acción en referimiento o recurso contra el mismo, y el propietario o inquilino, ocupante o responsable del lugar, local, o empresa comercial donde se ejecute tal medida, no podrá oponerse a la ejecución (artículo 182).

Si al vencimiento de treinta (30) días francos, a partir de la fecha de ejecución de la medida, no se ha iniciado demanda principal para conocer la violación a los derechos, el juez que ordenó tal medida podrá levantarla, a solicitud de la parte contra la cual se ejecutó.

En la sentencia definitiva que establezca la violación, el juez tiene la facultad de disponer que los ejemplares reproducidos o empleados ilícitamente, y los instrumentos utilizados para la

reproducción, sean destruidos o entregados al demandante (artículo 183). Para establecer la cuantía de los daños morales se atenderá a las circunstancias de la violación, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra y para la cuantía de los daños patrimoniales, se atenderá al beneficio que presumiblemente hubiese obtenido el perjudicado si no hubiese existido la violación, a la remuneración que hubiese percibido de haber autorizado la explotación y a la totalidad de los beneficios directos o indirectos que haya obtenido el infractor con la actividad ilícita (artículos 102 y 103 del Reglamento 362-01).

Por otra parte, la Ley 65-00 dedica un capítulo a las medidas en frontera, en el que se contempla la suspensión del despacho de aduanas, cuando el titular del derecho sospeche que se prepara la importación o exportación de mercancías que lesionen el derecho de autor o los derechos afines. Esta medida podrá ser ordenada por la Dirección General de Aduanas o por la Procuraduría Fiscal correspondiente, a solicitud de parte o de oficio (artículo 185).

La duración de esta medida deberá ser notificada al solicitante y al importador en un plazo no mayor de cinco (5) días a los fines de que pueda interponer la acción correspondiente sobre la violación o sobre la medida misma.

Procedimiento penal

Los artículos 168 y siguientes de la Ley 65-00 establecen las sanciones que les corresponden a los violadores de la Ley, así como a todos los que ordenen o dispongan la realización del acto ilícito, a los representantes legales de las personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte de él, lo faciliten o lo encubran.

Estas sanciones son de prisión correccional de tres (3) meses a tres (3) años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos para los que, en relación a una obra literaria, artística o científica, interpretación o ejecución artística, producción fonográfica o emisión de radiodifusión, la utilice de cualquier forma (distribuya, modifique, reproduzca, comunique, etc.) sin la correspondiente autorización del autor o su representante autorizado. El artículo 169 especifica una larga lista de infracciones que conllevan estas penas.

Por otra parte, el artículo 170 establece sanciones de multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos, a aquellas personas que, estando autorizadas a publicar una obra, realicen la publicación sin cumplir con los requisitos que exige la Ley o en la publicación realicen actos que van más allá de los autorizados expresamente.

En caso de reincidencia, se aplicará el máximo de la pena establecida y si con el acto ilícito se han ocasionado graves dificultades de subsistencia a la víctima, la multas se aumentarán hasta el triple de la cuantía del perjuicio material causado. En los casos de insolvencia del infractor la Ley permite aplicar la pena de un (1) día de prisión por cada peso dejado de pagar, sin sobrepasar de los dos (2) años (artículo 172).

El juez nunca podrá reducir las penas por debajo del mínimo permitido, ni aun cuando acoja circunstancias atenuantes y podrá ordenar que las reproducciones ilícitas y los materiales y equipos utilizados en actos ilícitos que sean confiscados, sean adjudicados en la sentencia condenatoria al titular del derecho, a menos que éste solicite su destrucción y podrán ser incautados conservatoriamente sin citar u oír a la otra parte, en todo estado de causa (aun antes de iniciar el proceso penal) a solicitud del titular del derecho infringido (artículo 173).

El Procurador Fiscal, aun antes de iniciar la acción penal, podrá realizar investigaciones o experticias necesarias para determinar la existencia del material infractor, sin la presencia de la otra parte.

Los procesos suscitados por las infracciones indicadas, serán conocidos por las autoridades penales comunes, y el procedimiento se realizará conforme lo establece el Código de Procedimiento Criminal. La acción penal puede ser ejercida por cualquier persona, y se iniciará de oficio, aun cuando no medie querrela o denuncia, y el demandante transeúnte no estará obligado a prestar la fianza "*judicatum solvi*".

Procedimiento administrativo

No obstante la eficacia de los procedimientos anteriormente mencionados, la Ley 65-00 y su Reglamento de aplicación 362-01, han otorgado amplias atribuciones a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) para cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos afines, así como para dirimir algunos conflictos que puedan suscitarse.

Entre las atribuciones tutelares conferidas por los artículos 187 y 188 de la Ley 65-00, y el artículo 107 del Reglamento 362-01, a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) figuran:

- Orientar, coordinar y fiscalizar en sede administrativa la aplicación de las leyes, tratados o convenciones internacionales de los cuales forme parte la República Dominicana, en materia de derecho de autor y derechos afines, y vigilar su cumplimiento.
- Organizar y administrar el Registro Nacional de Derecho de Autor y el depósito legal.
- Ejercer la función de autorización, inspección y vigilancia de las sociedades de gestión colectiva y, si es el caso, aplicar las sanciones correspondientes.
- Ejercer de oficio o a petición de parte, las funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio del derecho de autor o los derechos afines.
- Presentar, si lo considera pertinente, denuncia penal, cuando tenga conocimiento de un presunto delito.
- Emitir informe técnico no vinculante en los procesos civiles y penales, ya fuere a petición de parte o de oficio.
- Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derecho de autor y derechos conexos.
- Dictar y practicar inspecciones, medidas preventivas o cautelares, inclusive para la recolección de pruebas, ya sea a petición de parte o de oficio.
- Aplicar de oficio o a petición de parte, las sanciones administrativas para las que tiene competencia, pudiendo amonestar, multar, incautar, decomisar, disponer el cierre temporal o definitivo de cualquier establecimiento infractor, así como ordenar la destrucción de materiales ilícitos incautados por ésta, mediante resolución motivada.
- Promover la ejecución forzosa o cobranza coactiva de sus resoluciones.
- Fijar por resolución los derechos sobre formularios, certificados, inscripciones, copias, extractos o documentos que tramite o expida.

- Ordenar en sede administrativa, de oficio o a solicitud de cualquiera de los titulares de los derechos infringidos, el cese inmediato de las actividades ilícitas, pudiendo ordenar medidas preventivas o cautelares rápidas y eficaces, a los fines de evitar una infracción a la Ley, impedir la introducción de mercancías infractoras a los circuitos de comercio y de mercancías importadas, y conservar todas las pruebas pertinentes y relacionadas con la infracción.
- Organizar y administrar la inscripción o renovación anual ante dicha oficina, de todos los importadores, distribuidores y comercializadores de bienes, servicios o equipos vinculados al derecho de autor o los derechos afines.
- En caso de comunicación pública de una obra, prestación artística, producción o emisión protegida por parte de un organizador o empresario sin la debida autorización, notificar al infractor y prohibir la utilización, prestación, producción o emisión a petición del titular del derecho o de la sociedad de gestión que lo represente, bajo pena de la imposición de multas y demás sanciones de su competencia.

Por otra parte y a los fines de evitar juicios prolongados, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) tiene potestad para intervenir en los conflictos que se presenten con motivo del goce ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos, mediante la vía de la conciliación y del arbitraje.

El proceso de la conciliación puede ser ordenado a petición de una o ambas partes en conflicto e inclusive de oficio. Si no es posible llegar a una conciliación, la ONDA levantará un acta en que se haga constar ese hecho, quedando las partes en libertad de ejercer sus acciones por la vía judicial que consideren pertinente.

En cuanto al proceso de arbitraje, éste podrá ser ordenado solo a petición de las partes en conflicto.

2. ¿Qué protección da a las "obras extranjeras" la legislación sobre derecho de autor de su país?

Las disposiciones sobre las obras extranjeras se encuentran contenidas en el artículo 8, incisos 3 y 4 de la Ley 65-00, donde se establece que serán protegidas por la Ley, al igual que las obras nacionales:

- Las obras nacionales o de personas domiciliadas en países miembros de cualquiera de los tratados internacionales de los cuales forme parte la República Dominicana o se adhiera en el futuro.
- Las obras publicadas por primera vez en uno de los países miembros de tales convenios o tratados, o dentro de los treinta (30) días siguientes a su primera publicación.

A falta de convención internacional aplicable, las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, las producciones fonográficas y emisiones de radiodifusión extranjeras, gozan de la protección establecida por la presente Ley, siempre que en el respectivo país de origen se asegure una reciprocidad efectiva a los autores, artistas, productores o radiodifusores dominicanos, según corresponda.

¿Cómo están protegidas las variedades vegetales en la República Dominicana y cómo esa protección es acorde con las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC?

En lo que atañe a la protección de variedades vegetales, la legislación pertinente se encuentra en preparación ante las autoridades legislativas para su próxima promulgación. La promulgación de esa Ley está prevista en el artículo 2 párrafo 2) apartado c) de la Ley de Propiedad Industrial (20-00).

Por favor, describa cómo las exclusiones de materias de la patentabilidad bajo la legislación de patentes de la República Dominicana están acordes con las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

El artículo 2 de la Ley de Propiedad Industrial prevé la exclusión de patentabilidad de ciertas materias, en los términos siguientes:

"Artículo 2.- Materia excluida de protección por patente de invención.

1) No se considera invención, y en tal virtud queda excluida de protección por patente de invención, la materia que no se adecue a la definición del artículo 1 de la presente Ley. En particular no se consideran invenciones los siguientes:

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

2) No serán patentables, ni se publicarán las siguientes invenciones:

- a) aquellas cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral;
- b) las que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o animales, o puedan causar daños graves al medio ambiente;
- c) las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o

animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Las obtenciones vegetales serán reguladas en virtud de una ley especial, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 b) del artículo 27, del Acuerdo sobre los ADPIC."

Las exclusiones previstas en el párrafo 1) apartados a), b), c), d), e), f), g), h) e i) se sustentan en que esas materias no constituyen invenciones, por lo cual quedan fuera del ámbito de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a patentes de invención. El párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que se concedan patentes para las invenciones. En tal sentido, no hay obligación de conceder patentes para materias que no son invenciones.

Respecto a la exclusión del apartado f), ella se sustenta también en que las materias ahí referidas no cumplen con la condición de aplicación industrial. Tal exclusión se conforma al párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que requiere que las invenciones sean susceptibles de aplicación industrial para que se les conceda una patente, y al párrafo 3 a) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que permite expresamente excluir de patentabilidad a esas materias.

Respecto a la exclusión del apartado h), ella se sustenta también en que las materias ahí referidas no cumplen con la condición de nivel inventivo, por ser obvias para un técnico en la materia. El párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que las invenciones entrañen una actividad inventiva como condición para que se les conceda una patente.

Respecto a la exclusión del apartado i), ella se sustenta también en que las materias ahí referidas no cumplen con la condición de novedad, por ser productos o procedimientos que ya están patentados, y que no podrían volverse a patentar. El párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que las invenciones sean nuevas como condición para que se les conceda una patente.

Las exclusiones previstas en el párrafo 2) apartados a) y b) se refieren a materias cuya explotación comercial sería contraria al orden público, la moral, el medio ambiente o la salud. Esas exclusiones están permitidas conforme al párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las exclusiones previstas en el párrafo 2) apartado c) se establecen por razones de política de desarrollo agrícola y agropecuario. Esas exclusiones están permitidas conforme al párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. ¿Cómo se protegen las obtenciones vegetales en la República Dominicana, y de qué forma esa protección cumple las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC?

La Ley 65-00 establece en la letra d) del párrafo 2 del artículo 2, relativo a las materias que no son patentables, que en el caso de las obtenciones vegetales, éstas serán reguladas en virtud de una ley especial, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 b) del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. En ese sentido, en marzo de 2001, fue sometido a estudio a las autoridades competentes (Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana), un Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales, de conformidad con el Convenio de la UPOV, para luego ser sometido a su aprobación por el Congreso.

4. Sírvanse indicar de qué forma las exclusiones de la patentabilidad previstas en la legislación sobre patentes de la República Dominicana están en conformidad con las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC.

De acuerdo a la Ley 65-00, en su artículo 1 se dispone que, no se considera invención y por lo tanto está excluida de protección por patente, toda materia que no se adecue a la definición de invención (novedad, nivel inventivo, aplicación industrial).

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 20-00, establece una lista exhaustiva de materia excluida de protección por patente de invención, acorde particularmente con las disposiciones del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como con otras disposiciones del mismo Acuerdo, como es el caso del artículo 10, relativo a los programas de ordenador y compilaciones de datos, que son protegidos como obras literarias y por lo tanto en nuestra legislación está dentro de la materia excluida de protección por patente de invención.

"Artículo 2 – Materia excluida de protección por patente de invención

- 1) No se considera invención, y en tal virtud queda excluida de protección por patente de invención, la materia que no se adecue a la definición del Artículo 1 de la presente ley. En particular no se consideran invenciones los siguientes:
 - a) Los descubrimientos que consisten en dar a conocer algo que ya exista en la naturaleza, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
 - b) Las creaciones exclusivamente estéticas;
 - c) Los planes, principios o métodos económicos o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o industriales o a materia de juego;
 - d) Las presentaciones de información;
 - e) Los programas de ordenador;
 - f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico;
 - g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza;
 - h) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión, de tal forma que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia;
 - i) Los productos o procedimientos ya patentados por el hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente original.
- 2) No serán patentables, ni se publicarán las siguientes invenciones:
 - a) Aquellas cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral;
 - b) Las que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o animales, o puedan causar daños graves al medio ambiente;

- c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Las obtenciones vegetales serán reguladas en virtud de una ley especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.3, letra b) del ADPIC."

III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Se ruega explicar si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC. En caso positivo, se ruega explicar si esas medidas se acomodan a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

La protección de la salud pública y la nutrición de la población es un principio de carácter general, consagrado en la Constitución de la República Dominicana, que obliga al Estado a velar por el mejoramiento de la alimentación, así como a procurar los medios necesarios para la prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas y de cualquier índole.

En consecuencia, toda la legislación de carácter económico y social de la República Dominicana tiende a hacer promover el interés público y el bienestar general de la población.

En el ámbito de la propiedad intelectual, son relevantes las disposiciones del artículo 46 de la Ley de Propiedad Industrial 65-00, que prevé la posibilidad de conceder sobre una patente de invención licencias obligatorias por razones de interés público.

Asimismo, y con el objetivo de prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia de tecnología, tal como lo establece el párrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC, la Ley 65-00 de Propiedad Industrial, consagra un Título completo relativo a las medidas contra la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial.

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

2. Se ruega indicar cómo su legislación estipula la protección de los derechos exclusivos de los autores en relación con sus obras literarias y artísticas, en el sentido del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna y el Apéndice del mismo (1971).

Entre las motivaciones o CONSIDERANDOS de la Ley 65-00, se establece que por medio de la Resolución 2-95 del 20 de enero de 1995, la República Dominicana ratificó el Acuerdo de Marrakech, dentro del cual figura el Acuerdo sobre los ADPIC, y en este sentido nuestra ley está basada y cumple con el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual ordena a los países miembros del Acuerdo observar los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna de 1971. Además de esto, el Congreso de la República Dominicana, ratificó de forma independiente el Convenio de Berna de 1971, por lo que este acuerdo tiene fuerza de ley en nuestro país.

El artículo 2 del Convenio de Berna establece la protección de las obras, las define y las clasifica. La ley dominicana contempla estas disposiciones de igual forma en el artículo 2 de la Ley 65-00.

De acuerdo al artículo 2*bis* del Convenio, los Estados tienen la facultad de establecer la protección de ciertas obras, como discursos, conferencias y alocuciones. Nuestra ley las protege como creaciones del espíritu en el artículo 2.

Los criterios para la protección de las obras, contemplados en el artículo 3 del Convenio (nacionalidad del autor, lugar de publicación, y residencia del autor) se encuentran también contemplados en nuestra ley en el artículo 8.

La protección de las obras en países que no sean miembros, se rige a falta de convenios internacionales entre los países, tanto en el artículo 6 del Convenio de Berna, como en el párrafo I del artículo 8 de la Ley 65-00, por el principio de la reciprocidad.

La vigencia o duración de la protección establecida en el artículo 7 del Convenio, está contemplada en la Ley 65-00, en los artículos 21 a 29. El Convenio de Berna establece la protección al autor durante toda su vida y cincuenta (50) años después de su muerte; esto fue acatado de igual forma por la legislación dominicana, que contempló el plazo de protección para todas las obras musicales por cincuenta (50) años salvo las obras audiovisuales que fueron protegidas por setenta (70) años a partir de su primera publicación, presentación o realización (artículo 27). Se protegen en la Ley 65-00, al igual que en el Convenio, las obras literarias, las obras artísticas y las obras científicas, estas últimas en su forma literaria o artística, en términos generales, así como se protegen los titulares de derechos conexos, es decir, los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas, y los organismos de radiodifusión.

De acuerdo con el Convenio de Berna, los autores o titulares de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la traducción de sus obras mientras duren sus derechos sobre la obra. Los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus causahabientes, según el artículo 19 de la Ley 65-00 tienen el derecho de autorizar o prohibir la traducción de sus obras a cualquier idioma o dialecto, y estas traducciones, de conformidad con el artículo 6 de la misma Ley, serán protegidas como obras independientes, sin perjuicio de los derechos de autor sobre las obras originarias, en cuanto constituyan una creación original.

El derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción de la obra otorgado a los autores en el artículo 9 del Convenio, es igualmente otorgado por nuestra ley en el artículo 19, en cualquier forma o procedimiento, al igual que tiene el derecho de autorizar o prohibir cualquier otra forma de utilización de la obra (traducción, modificación, inclusión en obras audiovisuales, fonogramas o cualquier clase de soporte material, distribución al público y comunicación al público, sin que esta enunciación sea limitativa).

La facultad de utilización de la obra en algunos casos, contemplada en el artículo 10 del Convenio, se encuentra estipulada en nuestra ley, como excepciones y limitaciones al derecho de autor, en los artículos 30 a 48 de la Ley 65-00, siendo éstas de interpretación restrictiva, y sólo podrán aplicarse en forma tal que no atenten contra la explotación normal de la obra o causen un perjuicio injustificado a los intereses del titular del respectivo derecho (derecho a citas, reproducción reprográfica para fines de enseñanza, informaciones del día o acontecimientos de actualidad, copia privada, entre otras).

El artículo 10*bis* del Convenio, extiende la facultad de utilización de las obras, al caso de artículos y obras radiodifundidas, así como, de obras vistas u oídas en el curso de acontecimientos de actualidad, lo cual ha sido incluido como limitaciones al derecho de autor en nuestra ley en los artículos 33 y 34.

El artículo 11 del Convenio contempla los derechos correspondientes a las obras dramáticas y musicales, es decir al derecho de los autores de obras de esta naturaleza a autorizar su:

- representación y ejecución pública;

- transmisión pública de la representación por cualquier medio;
- traducción.

En este sentido nuestra ley establece los mismos derechos en su artículo 19.

En cuanto a los artículos 11*bis*, 11*ter* y 12 del Convenio de Berna que contemplan el derecho exclusivo de los autores de autorizar la radiodifusión o comunicación pública, la recitación pública y la adaptación, arreglos y otras transformaciones de su obra, el mismo derecho está contemplado en el artículo 19 (incisos 6, 2 y 3) de nuestra ley.

La comunicación pública de obras musicales contemplada en el artículo 13 del Convenio de Berna, aparece de igual forma en nuestra ley en los artículos 128 y 129, estableciendo al igual que en el Convenio, que la transmisión alámbrica o inalámbrica de la obra musical, con palabras o sin ellas, debe ser previamente autorizada por el titular del derecho.

En lo relativo a las obras cinematográficas, los artículos 14 y 14*bis* del convenio, que contemplan el derecho exclusivo del autor de autorizar su adaptación, reproducción, distribución y representación, protegiendo la obra cinematográfica como obra original y reconociendo entre los titulares a todos los autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra, todas estas disposiciones aparecen en nuestra ley, en los artículos 58 a 72, incluidas dentro del marco general de las obras audiovisuales.

El derecho de persecución de la obra (Droit de Suite), y de obtener participación en las reventas (artículo 14*ter* del Convenio) se encuentran contemplados en la Ley 65-00 en los artículos 17 y 78 párrafo único.

De acuerdo al artículo 15 del Convenio, el autor tiene el derecho de hacer valer los derechos protegidos, y para ello, tanto el Convenio como la Ley 65-00 (artículo 4), establecen una presunción en cuanto a que la persona cuyo nombre o seudónimo, iniciales, marcas o signos convencionales notoriamente conocidos como equivalentes al nombre, aparecen en la obra, es el autor de dicha obra, salvo prueba en contrario.

El artículo 16 del Convenio de Berna faculta a los Estados miembros, al decomiso de obras falsificadas, incluyendo las importadas. La Ley 65-00 establece un procedimiento por el cual el titular de un derecho de autor podrá solicitar al juez civil que dicte un auto ordenando la inspección de los lugares donde se sospeche se cometen actos que violen la ley, así como a autorizar que se practique un embargo conservatorio de los ejemplares ilícitos y de los equipos empleados para su fabricación o uso. Este embargo así como la detención del despacho de mercancías, puede ser practicado también, para las mercancías y equipos que se encuentren en aduanas para importación o exportación (medidas en frontera). Por su parte, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) tiene la facultad para dictar y practicar inspecciones, medidas preventivas o cautelares, inclusive para la recolección de pruebas, a petición de parte, de la sociedad de gestión correspondiente y aun de oficio (artículo 187.7) y para retener todo el material ilícito que detecte, incluyendo los equipos utilizados para el uso no autorizado y los documentos pertinentes (artículo 188.2 e) de la Ley 65-00).

3. Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador, bases de datos o compilaciones de datos.

Tal y como dispone el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC, los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, contemplan la protección a los programas de computadoras y bases de datos, de la manera siguiente:

El artículo 73 define al productor del programa de computadora como la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. Este artículo establece una presunción, salvo prueba en contrario, de que el productor del programa es la persona que aparece indicada como tal en la forma usual.

Salvo estipulación contraria, se presume que los autores del programa han cedido al productor, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho patrimonial exclusivo, inclusive el de realizar o autorizar adaptaciones o versiones de la obra.

Las excepciones al derecho exclusivo de reproducción de programas de computadoras otorgadas al productor están contempladas en el artículo 74. El artículo 75 define claramente las formas de las licencias de programas de computadoras y bases de datos.

El artículo 2.12 establece la protección a las compilaciones de datos, cuando constituyan creaciones de carácter intelectual. Dicha protección no se extiende a datos o a los materiales en sí, sin perjuicio del derecho de autor existente sobre las obras que puedan ser objeto de la base de datos o compilación.

Los artículos 36 a 40 del Reglamento 362-01 del 14 de marzo de 2001, de aplicación de la Ley 65-00, explica detalladamente la protección que otorga dicha ley a los programas de computadoras y bases de datos.

4. Se ruega especificar si su legislación estipula el derecho de arrendamiento y, en caso afirmativo, las obras abarcadas por éste.

Respecto de los programas de computadoras, éstos constituyen obras protegidas por el derecho de autor, conforme al artículo 2, apartado 11) de la Ley sobre el Derecho de Autor. En tal virtud les es aplicable la disposición del artículo 19, apartado 5) de la Ley sobre el Derecho de Autor, que estipula que los autores de obras y sus causahabientes tienen, entre otros, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la distribución al público del original o de copias de la obra, mediante venta, alquiler, usufructo o de cualquier otra forma.

Respecto de las obras cinematográficas, el artículo 66, apartado 2) y el artículo 71 apartado 1) de la Ley sobre el Derecho de Autor estipulan que el productor de una obra audiovisual tendrá, entre otros, el derecho de distribuir los ejemplares de la obra audiovisual mediante venta, alquiler o en cualquier otra forma.

Además, y de manera general, el apartado 7) de dicho artículo extiende la protección de los derechos patrimoniales de los autores de obras científicas, literarias o artísticas, a cualquier forma de utilización de la obra, conocida o por conocerse.

5. Se ruega describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y organismos de radiodifusión en virtud de su legislación.

El artículo 135 de la Ley de Derecho de Autor establece que los artistas intérpretes o ejecutantes, tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- 1) la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas;
- 2) la reproducción, por cualquier procedimiento y en cualquier forma, de las fijaciones de su interpretación o ejecución;

- 3) la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o una interpretación radiodifundida;
- 4) la distribución al público del original o de los ejemplares que contienen su interpretación o ejecución fijada en un fonograma, mediante venta, alquiler o en cualquier otra forma.

Por su parte, el artículo 140 establece el derecho moral de los artistas intérpretes o ejecutantes, de vincular su nombre o seudónimo a la interpretación o ejecución y de impedir cualquier deformación de la misma que ponga en peligro su decoro o reputación.

En cuanto a los productores de fonogramas, el artículo 141 de la Ley de Derecho de Autor establece que tienen derecho de autorizar o prohibir:

- 1) la reproducción directa o indirecta, temporal o permanente, de su fonograma, por cualquier medio o procedimiento;
- 2) la distribución al público del original o copias de su fonograma, mediante venta, alquiler o en cualquier otra forma;
- 3) la puesta a disposición del público de su fonograma, por medios alámbricos o inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso al mismo desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Asimismo, el productor de un fonograma que ha sido publicado con fines comerciales o cuya reproducción se utilice para cualquier forma de comunicación al público, tendrá derecho a recibir de quien lo utilice, una remuneración equitativa y única. La mitad de la suma recibida por el productor del fonograma, será pagada por éste a los artistas intérpretes o ejecutantes o a quienes los representen. artículos 142 y 143 de la Ley de Derecho de Autor.

En cuanto a los organismos de radiodifusión, de acuerdo al artículo 144 de la Ley de Derecho de Autor, gozarán del derecho exclusivo de autorizar o prohibir tanto la transmisión como la fijación de sus emisiones, así como la reproducción de una fijación de sus emisiones, cuando:

- a) no se haya autorizado la fijación a partir de la cual se hace la reproducción; y
- b) la emisión se haya fijado inicialmente de conformidad con las disposiciones de esta ley, pero la reproducción se haga con fines distintos a los indicados.

Los organismos de radiodifusión tendrán derecho al igual que los productores de fonogramas, a una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus transmisiones, cuando ésta se efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada.

6. Sírvanse especificar si su legislación estipula alguna limitación o excepción en relación con cada uno de los derechos descritos anteriormente de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio de Berna y la Convención de Roma y a la luz del artículo 13 y del párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, consagra un Título completo a las Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor, acordes con las disposiciones del Convenio de Berna y la Convención de Roma.

Este Título, está dividido en tres capítulos donde se establecen de manera exhaustiva las limitaciones y excepciones permitidas por la Ley, a saber: capítulo I: Disposiciones Generales; capítulo II: De las Licencias de Traducción y Reproducción de Obras Extranjeras; capítulo III: De la Limitación del Derecho de Autor por Utilidad Pública. Este Título abarca los artículos 30 a 48 de la Ley 65-00.

Es relevante la disposición del artículo 30 de la Ley de Derecho de Autor, el cual dispone que las limitaciones y excepciones al derecho autor son de interpretación restrictiva y no podrán aplicarse en forma tal que atenten contra la explotación normal de la obra o causen un perjuicio injustificado a los intereses del titular del respectivo derecho, lo cual es totalmente acorde con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7. Les rogamos indiquen la duración de la protección en lo concerniente a cada derecho descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.

La duración de la protección de los derechos patrimoniales está establecida en el capítulo III de la Ley de Derecho de Autor. En sentido general, los derechos de autor corresponden al autor durante su vida y a su cónyuge, herederos y causahabientes por cincuenta (50) años contados a partir de la muerte de aquél. Este plazo de protección fue extendido a setenta (70) años en lo que respecta a las obras audiovisuales.

En cuanto a los artistas intérpretes o ejecutantes, el artículo 29 otorga una protección por cincuenta (50) años contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de la muerte de su respectivo titular. En el caso de las orquestas, corales y otras agrupaciones artísticas, el plazo de duración será por cincuenta (50) años a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o al de su fijación, si fuere el caso.

La duración de los derechos de los productores de fonogramas será de cincuenta (50) años contados desde el 1º de enero del año siguiente al que se realizó la fijación.

La protección a los organismos de radiodifusión será de cincuenta (50) años contados a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que se realizó la emisión.

8. Se ruega describir en qué forma la legislación de su país otorga protección retroactiva de conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna (obligación que tiene su origen en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del artículo 14 del mencionado Acuerdo.

La Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, establece en sus disposiciones finales, derogatorias y transitorias, la protección retroactiva de conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna, del cual la República Dominicana es signataria. Al respecto, la Ley 65-00 dispone lo siguiente:

"Artículo 190: Los derechos sobre las obras protegidas de conformidad con las prescripciones de la Ley No. 1381 de 1947 y de la Ley 32-86 de 1986 (Leyes de Propiedad Intelectual anteriores), gozarán de los períodos de protección más largos fijados por la presente ley.

Artículo 191: Los derechos sobre las obras de nacionales y extranjeros residentes en el país, que no gozaban de protección conforme a la Ley No. 1381 de 1947, por no haber sido registradas, que regresaron al dominio privado de acuerdo a la Ley 32-86, gozan también automáticamente de la protección que concede la presente Ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros con anterioridad a la entrada en vigor de la misma."

C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

9. Se ruega proporcionar la definición de un signo de conformidad con su legislación nacional y explicar en qué condiciones es objeto de protección.

La Ley de Propiedad Industrial establece en su capítulo II, la definición de los diferentes signos distintivos protegidos por dicha Ley (marca, marca colectiva, marca de certificación, nombre comercial, rótulo, emblema, indicación geográfica, denominación de origen, signo distintivo notoriamente conocido).

En la letra g, del artículo 70, se definen los signos distintivos como cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un rótulo o un emblema.

De acuerdo al artículo 70, letra a, constituye una marca cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas.

En su artículo 72 la Ley de Propiedad Industrial establece una lista no exhaustiva de aquellos signos que son considerados como marcas, a saber: palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores y formas tridimensionales. También pueden constituir una marca la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

De la definición como de la lista del artículo 72 se infiere que para constituir una marca registrable en los términos de la Ley de Propiedad Industrial, es necesario que el signo sea lo suficientemente distintivo y sea susceptible de representación gráfica.

El derecho al uso exclusivo de una marca sólo se adquiere mediante su registro, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, se establece la prioridad por el uso, siempre y cuando dicho uso en el país se haga de manera ininterrumpida y de buena fe, por un período mayor de seis (6) meses.

10. Se ruega confirmar si los servicios constituyen una materia objeto de protección en la legislación sobre marcas de su país. Agradeceríamos que confirmasen también si puede otorgarse protección a signos tales como los nombres comerciales. Se ruega indicar si puede otorgarse protección a elementos tales como sonidos, perfumes y envases.

De acuerdo a la definición de marca, contenida en el párrafo a) del artículo 70 de la Ley de Propiedad Industrial, los servicios también constituyen una materia objeto de protección.

Asimismo, el párrafo d) del artículo 70, establece la definición de nombre comercial, como el nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento.

La adquisición de derecho sobre un nombre comercial, las condiciones de protección y el procedimiento para el registro, están establecidos en la sección I del capítulo V de la Ley de Propiedad Industrial, relativo a los nombres comerciales, artículos 113 a 120.

Siempre que cumplan con los requisitos de ser representables gráficamente y lo suficientemente distintivos, los sonidos, perfumes y envases pueden registrarse.

11. Les rogamos expliquen si existen prescripciones de utilización como condición para el registro de una marca de fábrica o de comercio. Agradeceríamos que nos facilitasen la definición de utilización y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.

El artículo 70 en su párrafo 2 establece que cuando una persona esté usando una marca en el país, sin interrupción y de buena fe, desde la fecha más antigua, por un período mayor de seis (6) meses, tendrá prelación para obtener el registro. En el caso en que la marca no estuviera en uso en el país, tendrá prelación para obtener el registro la persona que primero presente la solicitud correspondiente.

Por otra parte, el párrafo 2 del artículo 73, establece que sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos c), d) y e) del párrafo 1 del mismo artículo, relativo a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo, el mismo podrá ser registrado como marca cuando se constatará que por efecto de un uso constante en el país, la marca ha adquirido en los medios comerciales y ante el público, suficiente carácter distintivo como para merecer protección en calidad de marca con relación a los productos o servicios a los cuales se aplica.

El artículo 74, relativo a las Marcas inadmisibles por derechos de terceros, establece en su párrafo b) el caso de que el signo que se pretende registrar sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca no registrada pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue.

El artículo 94 de la Ley de Propiedad Industrial establece la definición de uso de una marca. Al respecto, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado nacional bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, el producto de que se trate, la naturaleza de los productos o servicios de que se trata y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización; también constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

El mismo artículo establece que no será motivo para la cancelación del registro, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca, el uso de una marca en una forma que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a elementos que no alteran el carácter distintivo de la misma.

La Ley de Propiedad Industrial establece en su artículo 93, que el registro de una marca puede ser cancelado por falta de uso en el país durante un período ininterrumpido de tres años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Esta solicitud de cancelación podrá ser hecha por cualquier persona interesada y no procederá antes de transcurridos tres (3) años contados desde la fecha del registro de la marca.

Dicho artículo establece también que cuando existieran motivos justificados para la falta de uso, no se cancelará el registro. A estos efectos, el artículo 95 establece que se consideran motivos justificados de la falta de uso de una marca los que se sustentan en hechos o circunstancias ajenos a la voluntad del titular de la marca y que éste no ha podido evitar ni remediar. Sin embargo, no se consideran motivos justificados la insuficiencia de recursos económicos y técnicos para realizar una actividad productiva o comercial y la insuficiencia de demanda para el producto o servicio que la marca distingue.

La carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular la marca, de acuerdo a lo que dispone el artículo 96 de la Ley de Propiedad Industrial. El uso de la marca se acreditará por cualquier

prueba admitida por ley, que demuestre que la marca se ha usado de acuerdo con lo indicado en el artículo 94.

Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendrá valor de declaración jurada, siendo el titular de la marca responsable de su veracidad.

12. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.

La Ley de Propiedad Industrial de la República Dominicana permite que el registro de una marca de fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.

En principio, el registro de una marca vence a los diez (10) años contados desde la fecha de concesión del registro (artículo 81). Sin embargo, el registro de una marca puede renovarse por períodos sucesivos de diez (10) años, contados desde la fecha de vencimiento del período precedente.

13. Describan, en caso afirmativo, las prescripciones especiales existentes en la legislación de su país en lo concerniente al uso de una marca de fábrica o de comercio.

Véase la respuesta a la pregunta 11 en lo que respecta a definición de uso y las condiciones bajo las cuales se considera usada una marca.

D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

14. Se ruega indicar si el organismo encargado del registro de marcas de su país rechaza o no una solicitud de marcas en caso de que ésta contenga una indicación geográfica.

Una indicación geográfica nacional o extranjera puede ser registrada como marca siempre que sea lo suficientemente arbitraria y distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, 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 usa la marca, según lo que dispone el artículo 72 relativo a los signos considerados como marcas.

Con el objetivo de reforzar lo dispuesto en el artículo 73 relativo a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo, se establece que no podrá ser registrado como marca, un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones que dicho artículo establece, a saber:

J) aquellos signos que reproduzcan o imiten una denominación de origen registrada de conformidad con esta ley para los mismos productos, o para productos diferentes si hubiera riesgo de confusión sobre el origen u otras características de los productos, o un riesgo de aprovechamiento desleal del prestigio de la denominación de origen, o consistan en una indicación geográfica que no se conforma a lo dispuesto en el artículo 72, numeral 2.

15. Les rogamos que proporcionen la definición de indicación geográfica a tenor de la legislación de su país.

El artículo 70 relativo a los signos distintivos, define en su letra h) indicación geográfica como todo nombre, denominación, expresión, imagen o signo que indique directa o indirectamente que un producto o un servicio proviene de un país, de un grupo de países, de una región, de una localidad o de un lugar determinado.

De dicha definición se infiere que la figura de indicación geográfica en nuestra legislación es utilizada como un término genérico, usado de manera amplia para abarcar cualquier signo que indique

la procedencia u origen de un producto o servicio. En ese sentido, la Ley de Propiedad Industrial establece en su capítulo VI, dos secciones: la sección I relativa a las Indicaciones geográficas en general y la sección II, relativa a las Denominaciones de origen, definidas como un tipo de indicación geográfica.

16. Sírvanse describir y explicar las disposiciones de su legislación por las que se establece un vínculo, en caso existente, entre las características de una indicación y su origen geográfico.

En la definición de denominación de origen contenida en la letra i) del artículo 70 de la Ley de Propiedad Industrial, se establece el vínculo entre las características que particularizan un producto y su origen geográfico. Dicho artículo establece que se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que sin ser un nombre geográfico identifica un producto como originario de un país, región o lugar.

17. Se ruega explicar cómo se otorga protección adicional en la legislación de su país para los vinos y bebidas espirituosas. Sírvanse mencionar otros tipos de productos, en caso de que existan, abarcados por esa protección adicional.

La legislación de la República Dominicana ofrece el mismo nivel elevado de protección a todas las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, sin discriminación por razón del tipo de producto al cual se le aplique la indicación o denominación. En tal sentido, todas las indicaciones geográficas gozan de protección conforme al más alto nivel mencionado en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Es directamente relevante el artículo 124 de la Ley de Propiedad Industrial, que estipula que una indicación geográfica no puede ser usada en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, calidad, procedencia, características o cualidades del producto o servicio. La utilización de una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, constituiría una indicación geográfica falsa y por tanto prohibida por el artículo 124 de la referida Ley.

También son relevantes las siguientes disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial:

"Artículo 73.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo.

1) No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes:

i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica de los productos y servicios de que se trate;

j) Reproduzcan o imiten una denominación de origen registrada de conformidad con esta ley para los mismos productos, o para productos diferentes si hubiera riesgo de confusión sobre el origen u otras características de los productos, o un riesgo de aprovechamiento desleal del prestigio de la denominación de origen, o consistan de

una indicación geográfica que no se conforma a lo dispuesto en el Artículo 72, numeral 2);"

"Artículo 126.- Acciones contra el uso indebido de indicaciones geográficas

Cualquier persona interesada, y en particular los productores, fabricantes y artesanos, los consumidores y el Ministerio Público podrán actuar, individual o conjuntamente, ante las autoridades competentes para todo efecto relativo al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 124."

Más aún, el artículo 134 que regula la anulación del registro de una denominación de origen, permite que cualquier tercero pueda solicitar la anulación de estos registros cuando violen el artículo 128.

"Artículo 134.- Anulación del registro de una denominación de origen.

1) A solicitud de cualquiera de las personas indicadas en el Artículo 126, el Registro de Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una denominación de origen cuando se demuestre que ella está contenida en alguna de las exclusiones previstas en el Artículo 128.

2) A solicitud de cualquiera de las personas indicadas en el Artículo 126, el Registro de Propiedad Industrial cancelará el registro de una denominación de origen cuando se demuestre que las cualidades o las características indicadas en el registro con respecto a los productos designados por la denominación de origen no corresponden a las de los productos que son puestos en el comercio con tal denominación. No obstante, los interesados podrán solicitarlo nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección."

Los literales b), c), y d) del artículo 166 establecen las sanciones a la violación de la presente Ley, que señalan:

"Artículo 166.- De las sanciones.

Incurrir en prisión correccional de tres meses a dos años y multa de diez a cincuenta salarios mínimos o ambas penas quienes intencionalmente:

b) Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo realice respecto a un nombre comercial, un rótulo o un emblema con las siguientes actuaciones:

i) Use en el comercio un signo distintivo idéntico, para un negocio idéntico o relacionado;

ii) Use en el comercio un signo distintivo parecido, cuando ello fuese susceptible de crear confusión;

c) Use en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio;

d) Use en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa o la imitación de una denominación de origen, aun cuando se indique el verdadero origen de producto, se emplee una tradición de la denominación de origen o se use la

denominación de origen acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "incautación" y otras calificaciones análogas;

PÁRRAFO.- La responsabilidad por los hechos descritos anteriormente se extiende a quienes ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran."

El artículo 177 letra c) establece que la violación de las indicaciones geográficas constituye un acto de competencia desleal y por tanto cualquier tercero podrá interponer las acciones que la ley señala. Esto se completa con el artículo 183 de la misma ley.

"Artículo 177.- Competencia desleal relativa a elementos distintivos de la empresa.

Constituyen actos de competencia desleal los siguientes, entre otros:

c) Usar o propagar indicaciones o alegaciones susceptibles de engañar o causar error con respecto a la procedencia empresarial, el origen geográfico, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de productos o servicios propios o ajenos;

Artículo 183.- Acción contra un acto de competencia desleal.

1) Cualquier persona que se considere afectada por un acto de competencia desleal podrá iniciar acción ante la autoridad judicial competente.

2) Además de la persona directamente perjudicada por el acto, estará legitimado para ejercer la acción cualquier asociación, federación, sindicato u otra entidad representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros."

18. Les rogamos expliquen de qué forma las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC son utilizadas en su jurisdicción. Sírvanse proporcionar ejemplos del uso de las excepciones por tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.

La Ley 20-00 recoge las siguientes excepciones permitidas por el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC:

- El artículo 71, párrafo 2 recoge la excepción prevista en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.
- La excepción del párrafo 6, primera oración del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, está recogida en el artículo 73 letra d).
- El artículo 74, letra e) de la Ley 20-00 recoge la excepción del párrafo 8 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

19. Sírvanse explicar si su legislación abarca la protección a los dibujos y modelos guiándose básicamente por consideraciones técnicas o funcionales. Se ruega explicar de qué modo se protegen los dibujos y modelos textiles.

El artículo 55 de la Ley de Propiedad Industrial, relativo a la materia excluida de protección de los diseños industriales, establece que no se protegerá un diseño industrial cuyo aspecto esté determinado únicamente por una función técnica y no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.

De acuerdo a la definición de diseño industrial establecida en el artículo 54 de la Ley de Propiedad Industrial, los diseños textiles están incluidos dentro de la protección. Dicho artículo establece que se considerará diseño industrial cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

20. Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o modelo frente a la importación de artículos con un dibujo o diseño incorporado o copiado.

El artículo 59 de la Ley de Propiedad Industrial, relativo al alcance de la protección que confiere esta Ley a los diseños industriales, establece que el titular de un diseño industrial tendrá derecho a excluir a terceras personas de la explotación del diseño. En tal virtud, el titular tiene derecho de actuar contra cualquier persona que sin su autorización, fabrique, venda, ofrezca en venta o utilice, importe o almacene para alguno de estos fines, un producto que reproduzca o incorpore el diseño industrial protegido, o cuya apariencia dé una impresión general, igual a la del diseño industrial protegido.

Dicho artículo también dispone que la realización de uno de los actos anteriormente descritos no se considera lícito por el solo hecho de que el diseño reproducido o incorporado se aplique a un tipo o género de productos distintos de los indicados en el registro del diseño protegido.

21. Se ruega indicar si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una licencia obligatoria en lo que respecta a los dibujos y diseños industriales.

La Ley de Propiedad Industrial 20-00 no contempla el régimen de licencias obligatorias para los dibujos y diseños industriales.

22. Se ruega indicar durante qué período de tiempo la legislación de su país otorga protección a los dibujos y modelos industriales.

El artículo 67 de la Ley de Propiedad Industrial, establece un período de protección de cinco (5) años para los dibujos o modelos industriales, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.

El registro podrá ser prorrogado por dos (2) períodos adicionales de cinco (5) años cada uno, mediante el pago de la tasa de prórroga establecida.

F. PATENTES

23. Se ruega explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de: novedad, invención y aplicación industrial.

De acuerdo a los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley 20-00 (Ley de Propiedad Industrial), relativo a los requisitos de la invención para ser patentable, una invención es novedosa cuando no existe previamente en el estado de la técnica (artículo 5). Una invención tiene nivel inventivo si para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia, ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente (artículo 6). Una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. A estos efectos, la expresión industria se entiende en su más amplio sentido e incluye, entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y los servicios.

24. Sírvanse especificar si en la legislación de su país las patentes o los derechos de patente se otorgan sin ningún tipo de exclusión. En caso de que existan exclusiones, descríbase detalladamente la forma en que éstas se aplican en términos legales y prácticos.

En sentido general, no se considera invención y por lo tanto está excluida de protección por patente, toda materia que no se adecúe a la definición de invención establecida en la ley (novedad, nivel inventivo, aplicación industrial).

El artículo 2 de la Ley 20-00, por su parte, establece una lista exhaustiva de materia excluida de protección por patente de invención, acorde particularmente con las disposiciones del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como con otras disposiciones del mismo acuerdo, como es el caso del artículo 10, relativo a los programas de ordenador y compilaciones de datos, que son protegidos como obras literarias y por lo tanto en nuestra legislación está dentro de la materia excluida de protección por patente de invención.

25. Sírvanse explicar si su legislación estipula la exclusión de invenciones de la patentabilidad basándose en el orden público o la moralidad. En ese caso, les rogamos expliquen el artículo pertinente de su legislación así como su formulación. Desearíamos también saber si éste se ha aplicado en la práctica.

Esta exclusión de patentabilidad está establecida en el artículo 2, párrafo 2, literal a), que señala que no serán patentables ni se publicarán aquellas invenciones que sean contrarias al orden público o a la moral.

No existen experiencias prácticas al respecto en la República Dominicana.

26. Les rogamos expliquen si los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos están excluidos de la patentabilidad en su legislación. Si es así, sírvanse explicar la sección pertinente de su legislación así como su formulación.

Esta exclusión de patentabilidad está establecida en el literal f) del párrafo 1 del artículo 2 de la Ley 20-00, que dispone que no se consideran invenciones, y por lo tanto están excluidos de protección por patente, los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

27. Sírvanse explicar si las plantas, los animales y esencialmente los procesos biológicos están o no excluidos de la patentabilidad en su legislación. En caso afirmativo, les rogamos aclaren el artículo pertinente de su legislación así como su formulación.

Efectivamente las plantas, los animales y los procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales están excluidos de la patentabilidad, según lo establece el literal c) del párrafo 2 del artículo 2 de la Ley 20-00.

La formulación de dicho literal en nuestra legislación es totalmente acorde con lo dispuesto en el párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

28. Les rogamos que describan de qué forma y en virtud de qué disposiciones los microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los procesos microbiológicos y las obtenciones vegetales están protegidos en su legislación. Sírvanse explicar a este respecto los artículos pertinentes de su legislación.

Los microorganismos, los procesos no biológicos, y los procesos microbiológicos, pueden ser protegidos mediante patentes de invención, de acuerdo a lo que dispone el literal c) del párrafo 2 del artículo 2 de la Ley 20-00 de Propiedad Industrial, el cual dispone lo siguiente:

"Artículo 2. – Materia excluida de protección por patente de invención.

- 2) No serán patentables, ni se publicarán las siguientes invenciones:
 - a) Aquellas cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral;
 - b) Las que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o animales, o puedan causar daños graves al medio ambiente;
 - c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Las obtenciones vegetales serán reguladas en virtud de una ley especial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.3, letra b), del ADPIC."

Por su parte, el Reglamento sobre la aplicación de la Ley 20-00, N° 408-00, establece la forma y depósito de Microorganismos y sustancias biológicas indicando lo siguiente:

"Artículo 6.- Depósito de Material Biológico o Microorganismos.

Mientras no sean designadas las instituciones autorizadas para recibir el depósito de material biológico necesario para la descripción de solicitudes relativas a microorganismos, el solicitante podrá realizar el mismo en cualquiera de las autoridades de depósito internacional reconocidas por el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos en Materia de Presentación de Solicitudes de Patentes, del 28 de abril de 1977.

En todo caso esas instituciones de depósito deberán reunir las siguientes condiciones:

- 1) Ser de carácter permanente;
- 2) No depender del control de los depositantes;

- 3) Disponer del personal y las instalaciones adecuadas para comprobar la pertinencia del depósito y garantizar su almacenamiento y conservación sin riesgo de contaminación;
- 4) Brindar medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo el riesgo de pérdida de material biológico."

En cuanto a la protección de las obtenciones vegetales, en marzo de 2001, fue sometido a estudio a las autoridades competentes, un Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales, de conformidad con el Convenio de la UPOV.

29. Les rogamos que expliquen de qué forma su legislación protege a los titulares de derechos de patentes frente a la importación y frente al ofrecimiento para la venta de una invención patentada.

La protección de los titulares de derechos de patentes contra actos de terceros, está establecida en el artículo 29 de la Ley 20-00.

"Artículo 29.- Derechos y protección conferidos por la patente.

1) La patente confiere a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotación de la invención patentada. En tal virtud, y con las limitaciones previstas en esta ley, el titular de la patente tendrá el derecho de actuar contra cualquier persona que sin su autorización realice cualquiera de los siguientes actos:

- a) Cuando la patente se ha concedido para un producto:
 - i) Fabricar el producto;
 - ii) Ofrecer en venta, vender o utilizar el producto; importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.
- b) Cuando la patente se ha concedido para un procedimiento:
 - i) Emplear el procedimiento
 - ii) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el inciso a) respecto a un producto obtenido directamente de la utilización del procedimiento."

30. Les rogamos indiquen si la legislación de su país estipula la protección mediante patente de productos químicos farmacéuticos y agrícolas. Si su respuesta es afirmativa, sírvanse indicar la referencia jurídica.

De la definición de invención establecida en el artículo 1 y los requisitos de la invención para ser patentable establecidos en el artículo 3 de la Ley 20-00, se deduce que nuestra legislación protege mediante patente, toda invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean novedosas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Particularmente, el artículo 4 de la Ley 20-00, cuando define lo que se entiende por aplicación industrial, establece que la expresión industria se entiende en su más amplio sentido e incluye, entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y los servicios.

31. Les rogamos aclaren si la protección de patentes de un proceso, según está estipulado en su legislación, abarca el producto obtenido directamente mediante ese proceso.

De acuerdo a la Ley 20-00, la protección de patentes de procedimiento abarca también el producto obtenido directamente mediante ese procedimiento. Al respecto, es relevante lo establecido en la letra b) inciso ii) del artículo 29, relativo a los derechos y protección conferidos por la patente. (Ver respuesta a la pregunta 29.)

32. Les rogamos que expliquen las condiciones adicionales, si las hay, existentes en su legislación además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de justificación en lo que respecta al acceso a material genético o consentimiento previo a su utilización). Si esas condiciones adicionales existen, indíquese la legislación pertinente y describáanse las condiciones adicionales detalladamente.

La República Dominicana es signataria del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el cual se basa en la premisa fundamental de que los Estados tienen derechos soberanos sobre la diversidad biológica que se encuentra en sus territorios (preámbulo y párrafo 1 del artículo 15). El CDB también reconoce que los gobiernos nacionales tienen la facultad de regular el acceso a estos recursos de acuerdo con la legislación nacional (párrafo 1 del artículo 15). Asimismo, dispone que el acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la Parte del CDB, y se concederá en condiciones mutuamente convenidas (párrafos 4 y 5 del artículo 15 del CDB).

La Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 18 de agosto del año 2000, recoge en su articulado las disposiciones del CDB. En ese sentido, y a los efectos de la autorización necesaria para el acceso a los recursos genéticos, son relevantes varias disposiciones de dicha ley:

El artículo 3 establece que los recursos naturales y el medio ambiente son patrimonio común de la nación y un elemento esencial para el desarrollo sostenible del país. Asimismo, el artículo 4 de la referida ley dispone que la conservación, protección, restauración y uso sostenible de los recursos naturales, el medio ambiente y los bienes que conforman el patrimonio natural y cultural son declarados de interés nacional.

El artículo 17 establece como funciones de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de realizar y organizar el inventario de la biodiversidad y de los recursos genéticos nacionales, así como diseñar y ejecutar la estrategia nacional de conservación de la biodiversidad.

En el capítulo IV de la Ley, relativo a la Evaluación ambiental, en su artículo 41, se establece una lista no exhaustiva de los proyectos o actividades que requieren la presentación de una evaluación de impacto ambiental. Además dispone que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales establecerá los criterios para determinar si el proyecto, obra o actividad requiere de un permiso ambiental y por tanto el interesado debe presentar una declaración de impacto ambiental, o si precisa de licencia ambiental, en cuyo caso el interesado deberá presentar un estudio de impacto ambiental.

El artículo 43 dispone que el proceso de permisos y licencias ambientales será administrado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las instituciones que corresponda, las cuales estarán obligadas a consultar los estudios de impacto ambiental.

En el capítulo V de la Ley 64-00, en su artículo 51 se establece que sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual, todo aquel que realice una investigación, trabajo o actividad sobre el medio ambiente y los recursos naturales, entregará un ejemplar de la investigación o estudio a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente o Recursos Naturales.

En el capítulo VI, relativo a la Diversidad biológica, en su artículo 141 se establece que los recursos genéticos son recursos naturales. El proyecto de Ley Sectorial sobre Biodiversidad, mandado por este artículo, es la ley que regulará exclusivamente todo lo relativo al acceso a los recursos genéticos. En ese sentido, es necesario informar que en julio del presente año fue presentado un Anteproyecto de Ley al respecto para su estudio por las autoridades competentes.

33. Se ruega describir si su legislación estipula excepciones limitadas a los derechos exclusivos concedidos por una patente. Si su respuesta es afirmativa, se ruega mencionar la legislación pertinente.

Las excepciones a los derechos exclusivos concedidos por la patente están establecidas en los artículos 30 y 31 de la Ley 20-00.

"Artículo 30. Limitación y agotamiento de los derechos de la patente.

La patente no da derecho de impedir:

- a) Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación con respecto a la invención patentada;
- c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) La venta, locación, uso, usufructo, la importación o cualquier modo de comercialización de un producto protegido por la patente u obtenido por el procedimiento patentado, una vez que dicho producto ha sido puesto en el comercio de cualquier país, con el consentimiento del titular o de un licenciario o de cualquier otra forma lícita. No se consideran puestos lícitamente los productos o los procedimientos en infracción de derecho de propiedad industrial;
- e) Actos referidos en el artículo 5to. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
- f) Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, el uso de esa materia como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable, salvo que tal objeción requiera el uso repetido del material patentado;
- g) Aquellos usos necesarios para obtener la aprobación sanitaria y para comercializar un producto después de la expiración de la patente que lo proteja;"

"Artículo 31. Derecho del usuario anterior de la invención.

- 1) Los derechos conferidos por una patente no podrán hacerse valer contra una persona que de buena fe y con anterioridad a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de patente correspondiente, ya se encontraba en el país produciendo el producto o

usando el procedimiento que constituye la invención, o había efectuado preparativos efectivos y serios para realizar tal producción o uso.

2) Esa persona tendrá el derecho de continuar produciendo el producto o usando el procedimiento como venía haciéndolo, o de iniciar la producción o uso que había previsto. Este derecho sólo podrá cederse o transferirse con la empresa o el establecimiento en que se estuviera realizando o se hubiera previsto realizar tal producción o uso."

34. Se ruega explicar si la legislación de su país tiene o no previsto el otorgamiento de licencias obligatorias. En caso afirmativo, se ruega explicar exhaustivamente las condiciones en las cuales puede concederse una licencia obligatoria. Especialmente, sírvanse indicar de qué forma su legislación nacional considera los méritos individuales en la autorización de esa utilización.

De acuerdo a nuestra Ley 20-00 de Propiedad Industrial y conforme a las disposiciones del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, nuestra legislación prevé el otorgamiento de licencias obligatorias. La Ley 20-00 consagra una sección completa al tema (sección IV: Licencias Obligatorias y otras medidas relativas a la explotación de la patente, artículos 39 a 48).

Los artículos 40 a 47 de la Ley 20-00, establecen cuatro formas o condiciones en las que puede concederse, bajo ciertos requisitos específicamente establecidos, una licencia obligatoria. En consecuencia, nuestra legislación no toma en consideración los méritos individuales para otorgar una licencia obligatoria.

Los requisitos contemplados por la legislación dominicana para otorgar una licencia obligatoria, son los mismos que los establecidos en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, de los que podemos señalar: la negativa del titular a otorgar licencia de uso en términos y condiciones comercialmente razonables; audiencia previa del titular ante el representante de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial; el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada; las licencias no tendrán carácter exclusivo, no podrán cederse; serán concedidas para abastecer principalmente el mercado interno; la licencia obligatoria podrá ser revocada total o parcialmente por el tribunal competente a solicitud del titular.

"Artículo 40.- Licencias obligatorias.

1) Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de doscientos diez (210) días, contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, previa audiencia del titular, podrá expedir licencias obligatorias con relación a esa patente.

PÁRRAFO.- En todo los casos que procedan, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial concederá las licencias obligatorias cuando el interesado demuestre que:

a) Posee capacidad técnica y económica para enfrentar la explotación de que se trate. La capacidad técnica se evaluará por la autoridad competente, conforme a las normas específicas vigentes en el país, que existan en cada rama de actividad. Por capacidad económica se entenderá la posibilidad de cumplir las obligaciones que deriven de la explotación a realizar;

b) Cuando la patente se refiera a una materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, que el solicitante pueda realizar el desarrollo

del producto final por sí o por terceros en el país, salvo los casos de imposibilidad de producción en el territorio nacional.

- 2) Para determinar lo que se entiende por términos y condiciones comerciales razonables se deberá tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y el valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedios para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes.

Artículo 41.- Licencia obligatoria por falta de explotación.

- 1) Transcurridos tres (3) años desde la concesión de la patente o cuatro (4) desde la presentación de la solicitud, aplicándose el plazo que venza más tarde, si la invención no ha sido explotada o cuando la explotación de ésta haya sido interrumpida durante más de un (1) año sin causa justificada, cualquier persona que tenga capacidad para explotar la invención podrá solicitar a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial le sea otorgada una licencia obligatoria de la patente en cuestión.

- 2) No se concederá una licencia obligatoria cuando se demuestre que la falta o insuficiencia de explotación se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor, o a circunstancias que escapan a la voluntad o al control del titular de la patente y que justifican la falta o insuficiencia de la explotación. No se consideran circunstancias justificadas la falta de recursos económicos, ni la falta de viabilidad económica de la explotación.

Artículo 42.- Licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas.

Serán otorgadas licencias obligatorias cuando la Oficina Nacional de Propiedad Industrial haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas. En estos casos, sin perjuicio de los recursos que le competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de aplicar el procedimiento establecido en el numeral 2) del artículo 43.

A los fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes:

- a) La fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos patentados. En particular cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto;
- b) La falta de abastecimiento del mercado en condiciones comerciales razonables;
- c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas;
- d) Todo otro acto que la legislación nacional tipifique como anticompetitivo, limitativo o restrictivo de la competencia.

Artículo 43.- Solicitud y concesión de las licencias obligatorias.

- 1) Cualquier persona interesada en obtener una licencia obligatoria deberá solicitarlo a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. La solicitud deberá indicar las condiciones bajo las cuales pretende obtenerse la licencia obligatoria.

2) La persona que solicite una licencia obligatoria deberá acreditar haber pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no ha podido obtenerla en las condiciones y plazos previstos en el artículo 40.

No será necesario cumplir con este requisito en caso de emergencia nacional o de extrema urgencia, o de un uso no comercial de la invención por una entidad pública. En estos casos el titular de la patente será informado sin demora de la concesión de la licencia. Tampoco será necesario cumplir con aquel requisito cuando la licencia tuviera por objeto remediar una práctica anticompetitiva.

3) Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 2, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial notificará al titular de la patente una solicitud de licencia obligatoria en el término de treinta (30) días, contados a partir del día de depósito de la solicitud.

4) El titular de la patente deberá presentar sus decires y argumentaciones en un plazo no mayor de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la solicitud de licencia obligatoria. Pasado este plazo sin que el titular se haya manifestado, se considerarán como aceptadas las condiciones presentadas por el solicitante.

5) En caso de que el titular responda, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, previa audiencia de las partes y si ellas no se pusieran de acuerdo, fijará una remuneración razonable que recibirá el titular de la patente, la que será establecida de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 40.

6) Las decisiones referentes a la concesión de estos usos deberán ser adoptadas dentro de los ciento veinte (120) días de presentada la solicitud y las mismas serán recurribles. La sustanciación del recurso no tendrá efecto suspensivo.

Artículo 44.- Condiciones para la concesión de las licencias obligatorias.

1) Al conceder licencias obligatorias deberán ser observadas las siguientes disposiciones:

- a) La concesión de las mismas las realizará la Oficina Nacional de Propiedad Industrial;
- b) Serán consideradas las circunstancias propias de cada caso;
- c) Las licencias obligatorias se extenderán a las patentes relativas a los componentes y procesos que permitan su explotación;
- d) La concesión de estas licencias no será de carácter exclusivo;
- e) No podrán cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que la integre;
- f) Serán concedidas para abastecer principalmente el mercado interno, salvo en los casos establecidos en los artículos 41 y 46;
- g) El titular de la patente percibirá una remuneración razonable según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización. Al determinar el importe de las remuneraciones en los casos en que las licencias obligatorias se hubieran concedido para poner remedio a prácticas

anticompetitivas, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir dichas prácticas y se podrá negar la revocación de la concesión si se estima que es probable que las condiciones que dieron lugar a esa concesión se repitan.

- 2) La persona a quien se le otorgue una licencia obligatoria debe iniciar su explotación dentro de los dos años de haberle sido otorgada la licencia.
- 3) Cuando la patente protegiera alguna tecnología de semiconductores, sólo se concederán licencias obligatorias para un uso público no comercial, o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia.
- 4) Una licencia obligatoria podrá ser revocada total o parcialmente por el tribunal competente, a pedido del titular, si las circunstancias que dieron origen a la licencia hubieran dejado de existir y no fuese probable que vuelvan a surgir, siempre que tal revocación no afecte intereses legítimos del licenciataria.
- 5) Una licencia obligatoria podrá ser modificada por el tribunal competente, a solicitud de una parte interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.

Artículo 45.- Licencia obligatoria en caso de patentes dependientes.

- 1) Cuando una invención reivindicada en una patente posterior no pudiera explotarse en el país sin infringir una patente anterior, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, a petición del titular de aquella patente o de su licenciataria, o del beneficiario de una licencia obligatoria sobre esa patente, puede conceder una licencia obligatoria respecto de la patente anterior en la medida que fuese necesario para evitar la infracción.
- 2) Sólo se concederá la licencia obligatoria cuando la invención reivindicada en la patente posterior suponga un avance técnico importante y de considerable significación económica con respecto a la invención reivindicada en la patente anterior.
- 3) Cuando se conceda una licencia obligatoria de acuerdo con el numeral 1), se podrá en las mismas circunstancias conceder una licencia obligatoria con respecto a la patente posterior, si lo solicita el titular de la patente anterior, su licenciataria, o el beneficiario de una licencia obligatoria sobre dicha patente anterior.
- 4) Una licencia obligatoria de las previstas en este artículo no puede concederse con carácter de exclusiva. Esta licencia obligatoria sólo puede ser objeto de transferencia cuando simultáneamente lo sea la patente dependiente cuya explotación industrial requiere de la licencia. La transferencia de la licencia obligatoria se sujetará a las disposiciones del artículo 32, numeral 2), en cuanto corresponda.
- 5) Son aplicables a las licencias previstas en el presente artículo las disposiciones de los artículos 43 y 44, en cuanto corresponda.

Artículo 46.- Licencias de interés público.

Por razones de interés público, y en particular, por razones de emergencia o de seguridad nacional declaradas por el Poder Ejecutivo, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, a petición de cualquier persona interesada o autoridad competente, o de oficio, dispondrá en cualquier tiempo lo siguiente:

- a) Que una invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite sea explotada por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o
- b) Que una invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite quede abierta a la concesión de licencias de interés público, en cuyo caso la Oficina Nacional de Propiedad Industrial otorgará una licencia de explotación a cualquier persona que lo solicite y tuviera capacidad para efectuar tal explotación en el país.

Artículo 47.- Condiciones de las licencias de interés público.

- 1) Toda licencia de interés público da lugar al pago correspondiente en favor del titular de la patente. Previa audiencia de las partes, y a falta de acuerdo, el monto y modalidades del pago son fijados por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, según lo establecido en el artículo 44, literal g).
- 2) Una licencia de interés público puede referirse a la ejecución de cualesquiera de los actos referidos en el artículo 29 numeral 1).
- 3) Son aplicables a la concesión de licencias de interés público las disposiciones de los artículos 43 y 44, en cuanto corresponda.
- 4) La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público no menoscabará el derecho del titular de la patente a seguir explotándola."

35. Se ruega explicar de qué forma su legislación asegura explícitamente que un usuario propuesto ha realizado esfuerzos para obtener autorización del titular del derecho en términos y condiciones comerciales razonables y que esos esfuerzos no han logrado los resultados previstos en un período de tiempo razonable. En ese contexto, ¿cómo definen ustedes "período de tiempo razonable"? Sírvanse también explicar de qué forma su legislación garantiza que el uso de una licencia obligatoria será autorizado principalmente en lo que respecta al suministro del mercado interno del Miembro que autoriza ese uso.

Esta disposición está explícitamente establecida en el numeral 1) del artículo 40 de la Ley 20 - 00 (ver respuesta 34).

En cuanto al período de tiempo razonable, el mismo artículo 40, numeral 1, establece que la licencia obligatoria sólo se otorgará cuando quien la solicite haya intentado obtener previamente una licencia contractual, en términos y condiciones comerciales razonables, y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de 210 días contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia.

El numeral 2 del artículo 40 establece que para determinar lo que se entiende por términos y condiciones comerciales razonables, se deberá tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y el valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedios para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes.

El artículo 44 de la Ley 20-00, relativo a las condiciones para la concesión de las licencias obligatorias, establece en su inciso f) que las mismas serán concedidas para abastecer principalmente el mercado interno, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 46, relativos a la licencia obligatoria por falta de explotación y a las licencias de interés público, respectivamente. Esta disposición es acorde con el artículo 31 inciso f) del Acuerdo sobre los ADPIC.

36. Se ruega indicar si su legislación otorga protección adicional a las innovaciones una vez transcurrido el período de 20 años otorgado por la patente.

La Ley 20-00 no contempla un plazo de protección adicional a los 20 años improrrogables, establecidos en el artículo 27.

37. Sírvanse explicar de qué forma su legislación estipula el incremento de la protección mediante patente o solicitudes de patente en trámite al 1º de enero de 1995.

La Ley 20-00 no contempla protección adicional en función de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La protección mediante patente se concede, en igualdad de condiciones, a toda solicitud que cumpla con los requisitos previstos en nuestra legislación interna y en el Acuerdo sobre los ADPIC.

38. Sírvanse explicar de qué forma su legislación prevé la revocación de la carga de la prueba en lo que respecta a las patentes de procesos.

El artículo 170 de la Ley 20-00 establece la presunción hasta prueba en contrario (presunción *iuris tantum*), de que todo producto idéntico obtenido por un tercero, sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, siempre que el producto obtenido sea nuevo en los términos de la ley.

En este caso establecido por la ley, corresponde al demandado que comercializa el producto idéntico, probar que el procedimiento empleado para obtener dicho producto es diferente del procedimiento patentado. En la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos comerciales de fabricación.

G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

39. Se ruega describir cómo protege la legislación de su país las topografías.

La protección de los derechos sobre esquemas de trazado de circuitos integrados será regulado por una legislación especial en fase de revisión por el poder ejecutivo para ser sometida al Congreso Nacional.

El Anteproyecto de Ley sobre Protección Legal de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados que está siendo estudiado por las autoridades competentes, establece un nivel de protección acorde con las exigencias del Acuerdo sobre los ADPIC y con las disposiciones del Tratado sobre Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

40. Sírvanse explicar qué protección otorga la legislación de su país a los titulares de derechos frente a la importación ilícita, la venta o la distribución para fines comerciales de topografías comprendidos los circuitos integrados o un artículo que incorpore un circuito integrado en el sentido del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Véase la respuesta a la pregunta 39.

41. Se ruega explicar cómo prevé su legislación la derogación del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC como se especifica en el artículo 37 de dicho Acuerdo cuando la persona que realice esos actos no supiera o no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente.

Véase la respuesta a la pregunta 39.

42. Se ruega indicar la duración de la protección otorgada por su legislación a las topografías.

Véase la respuesta a la pregunta 39.

H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

43. Sírvanse explicar si su legislación otorga o no un período de tiempo definido para la protección de la información no divulgada. En caso afirmativo, se ruega especificar la duración.

La legislación dominicana sobre competencia desleal (dentro de la cual se enmarca la protección de la información no divulgada) no establece plazos para la protección de la información no divulgada. La autoridad que tiene en su poder los datos, deberá protegerlos por tiempo indeterminado contra su uso comercial desleal y contra su divulgación, en los términos y condiciones establecidos en la ley. En este sentido, en ningún momento podrá la autoridad u organismo que tiene en poder los datos, permitir a un tercero el acceso a los datos no divulgados, ni podrá comunicarlos o cederlos a un tercero para que éste los aproveche comercialmente.

Mientras esos datos o información tengan carácter secreto, la autoridad nacional no permitirá a terceros no autorizados acceder a ellos. Queda entendido que la obligación antes referida no limita a esa autoridad nacional competente en su facultad de utilizar cualesquiera datos o información a su disposición con el fin de cumplir su función estatutaria legal de autorizar productos farmacéuticos y agroquímicos que cumplan con las condiciones sanitarias establecidas. Esa utilización interna de informaciones para los fines legales referidos de ningún modo implica un uso comercial desleal de la información, pues tal uso es ordenado por la ley y es para fines públicos no comerciales.

44. Sírvanse explicar cómo define su legislación la información no divulgada.

El artículo 178 de la Ley 20-00, define el secreto empresarial como cualquier información comercial no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

Para los efectos de su protección, un secreto empresarial se reconocerá como tal, cuando la información que lo constituye:

- a) no fuese, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; y
- b) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

45. Se ruega explicar cómo define su legislación los datos presentados a gobiernos u organismos gubernamentales.

La legislación dominicana sobre propiedad industrial, no contiene una definición de "datos presentados a gobiernos u organismos gubernamentales". El artículo 181 de la Ley 20-00, relativo a la información para autorización de venta, establece que cuando el procedimiento ante una autoridad nacional competente para autorizar la comercialización o la venta de un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, requiera la presentación de datos o información secretos, éstos quedarán protegidos contra su uso comercial desleal por terceros.

Dicho artículo establece que tales datos o información secretos quedarán protegidos también contra su divulgación. Sólo podrán ser divulgados por la autoridad nacional competente cuando fuere necesario para proteger al público, o cuando se hubieren adoptado medidas adecuadas para asegurar que los datos o información queden protegidos contra su uso comercial desleal por terceros.

I. OBSERVANCIA

46. Sírvanse exponer cómo contempla su legislación la actuación eficaz contra la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

Las estipulaciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC están contenidas en nuestra legislación de propiedad industrial en varios artículos.

A) El procedimiento administrativo ágil para prevenir la infracción está contenido en el artículo 154 de la Ley 20-00, que contiene las Acciones llevadas ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.

"Artículo 154. Acciones ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.

Las acciones ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial se sustanciarán de acuerdo con las siguientes normas:

- a) La acción se interpondrá, por escrito, ante el director del departamento correspondiente, quien decidirá sobre ella asistido por dos examinadores de su departamento;
- b) El director del departamento correspondiente notificará, en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo, la acción interpuesta al titular del derecho, quien lo contestará dentro del plazo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la notificación;
- c) La acción será notificada por el director del departamento correspondiente, en el plazo de diez (10) días, a partir de la fecha de recibo de la misma, a todo aquel que esté inscrito en el registro y a cualquier otra persona que tuviese algún derecho inscrito con relación al derecho de propiedad industrial objeto de la acción;
- d) La contestación del titular de un derecho será notificada a la parte que haya incoado la acción en el plazo de diez (10) días de recibida dicha notificación, para que ejerza un derecho de réplica a los argumentos del titular del derecho, dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la notificación. El director del departamento correspondiente deberá dictar la resolución debidamente motivada en el plazo de dos (2) meses a partir del vencimiento del último plazo otorgado a las partes;

- e) Cumplidos los trámites de contestación y de prueba se pasará el expediente para la decisión del director y los examinadores, y cuando la naturaleza de la demanda lo requiera, se realizarán uno o más informes técnicos;
- f) El director del departamento correspondiente deberá dictar la resolución debidamente motivada en el plazo de tres (3) meses, a partir del vencimiento del último plazo otorgado a las partes;
- g) La resolución que dicte el director de cualquiera de los departamentos deberá ser notificada a las partes, en la forma que establezca el reglamento."

B) Las infracciones y los procedimientos judiciales están previstos en los artículos 166 y 167 de la Ley 20-00. La violación a la presente Ley se cataloga como correccional con sanción de prisión y multa.

"Artículo 166.- De las sanciones.

Incurrir en prisión correccional de tres meses a dos años y multa de diez a cincuenta salarios mínimos o ambas penas quienes intencionalmente:

- a) Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo use en el comercio un signo idéntico o una marca registrada, o una copia servil o una imitación fraudulenta de esa marca, en relación a los productos o servicios que ella distingue, o a productos o servicios relacionados;
- b) Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo realice respecto a un nombre comercial, un rótulo o un emblema, las siguientes actuaciones:
 - i) Use en el comercio un signo distintivo idéntico, para un negocio idéntico o relacionado;
 - ii) Use en el comercio un signo distintivo parecido, cuando ello fuese susceptible de crear confusión;
- c) Use en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio;
- d) Use en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa o la imitación de una denominación de origen, aun cuando se indique el verdadero origen de producto, se emplee una tradición de la denominación de origen o se use la denominación de origen acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "incautación" y otras calificaciones análogas;
- e) Continúe usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada o después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón sea definitiva;
- f) Ofrezca en venta o ponga en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la infracción anterior;
- g) Fabrique o elabore productos amparados por una patente de invención o modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

- h) Ofrezca en venta o ponga en circulación productos amparados por una patente de invención o modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;
- i) Utilice procesos patentados, sin el consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
- j) Ofrezca en venta, venda o utilice, importe o almacene productos que sean resultado directo de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
- k) Reproduzca o imite diseños industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
- l) Sin ser titular de una patente o modelo de utilidad o no gozando ya de los derechos conferidos por los mismos, se sirva en sus productos o en su propaganda de denominaciones susceptibles de inducir al público a error en cuanto a la existencia de ellos;
- m) Oculte o suministre falsa información a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial con el objetivo de obtener una patente que no cumple con los requisitos de patentabilidad.

PÁRRAFO.- La responsabilidad por los hechos descritos anteriormente se extiende a quienes ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran.

Artículo 167.- De las acciones.

- 1) La acción para la aplicación de las penas indicadas en el artículo anterior deberá ser iniciada por el titular del derecho.
- 2) Las disposiciones del derecho penal común son aplicables de manera supletoria y siempre y cuando no contradigan la presente ley.
- 3) Ninguno de los procedimientos a que diere lugar la aplicación de la presente ley, quedará sometido a la prestación de la garantía previa, establecida en el Artículo 16 del Código Civil y los Artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil y sus modificaciones."

C) Las acciones civiles están contenidas en el artículo 168. Por su parte las sanciones de derecho común y las medidas conservatorias se encuentran en los artículos 173, 174 y 175 de la Ley 20-00, que disponen:

"Artículo 168.- Acción civil por infracción.

- 1) El titular de un derecho protegido en virtud de la presente ley, podrá entablar acción civil ante el tribunal competente contra cualquier persona que infrinja ese derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción.
- 2) En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares puede entablar acción contra una infracción de ese derecho sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario."

"Artículo 173.- Medidas exigibles en acción de infracción.

En una acción por infracción de los derechos protegidos en virtud de la presente ley, puede pedirse una o más de las siguientes medidas:

- a) La cesación de los actos que infrinjan los derechos;
- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos;
- c) El embargo de los objetos resultantes de la infracción del material de publicidad que haga referencia a esos objetos y de los medios que hubiesen servido exclusivamente para cometer la infracción;
- d) La atribución en propiedad de los objetos o medios referidos en el inciso c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- e) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud de lo dispuesto en el inciso c), cuando ello fuese indispensable.

Artículo 174.- Medidas conservatorias.

- 1) Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial puede pedir al tribunal que ordene medidas conservatorias inmediatas, con el objeto de asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de daños y perjuicios.
- 2) El tribunal sólo ordenará medidas conservatorias cuando quien las solicite demuestre, mediante pruebas que el tribunal considere suficientes, la comisión de la infracción o su inminencia.
- 3) Las medidas conservatorias pueden pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Si las medidas se ordenan antes de iniciarse la acción, ellas quedarán sin efecto si no se inicia la acción dentro de un plazo de diez (10) días, contados desde la orden.
- 4) El tribunal competente puede ordenar como medidas conservatorias las que fuesen apropiadas para asegurar la realización de la sentencia que pudiera dictarse en la acción respectiva. Podrán ordenarse las siguientes medidas conservatorias, entre otras:
 - a) La cesación inmediata de los actos que se alegan, constituyen una infracción, salvo que el demandado optare por continuar dichos actos dando una fianza o garantía que fijará el tribunal;
 - b) El embargo preventivo, el inventario o el depósito de muestras de los objetos materia de la infracción y de los medios exclusivamente destinados a realizar la infracción;
 - c) El tribunal competente debe ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para resarcir, en el caso que la decisión definitiva le sea adversa, al demandado, de los daños que se puedan ocasionar por la denuncia;

- d) Cuando el titular de un derecho de marcas tenga motivos válidos para sospechar que se prepara una importación de mercaderías en condiciones tales que sus derechos serían menoscabados, podrá solicitar al tribunal que se ordene a las aduanas de la República, como medida precautoria, la suspensión del despacho de dichas mercaderías para libre circulación, o de la explotación de las mismas si fuere el caso.
- 5) El tribunal sólo aceptará la demanda, y adoptará medidas si el solicitante presenta, junto con la demanda y por escrito, una descripción suficientemente detallada de las mercancías, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades aduaneras.
- 6) El tribunal ordenará el depósito de una suma o una fianza no menor que tres veces el valor de la importación en cuestión, en dinero efectivo o cheque certificado, en la secretaría del tribunal que garantice los daños y perjuicios que pudiere sufrir el demandado en caso de que el demandante sucumbiera en su demanda.

Artículo 175.- Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

Para efectos del cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, la parte correspondiente al lucro cesante que debiera repararse se calculará en función de alguno de los criterios siguientes:

- a) Según los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia del infractor;
- b) Según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;
- c) Según el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

PÁRRAFO.- Toda persona que presente una demanda por infracción de derechos, será responsable por los daños y perjuicios que ocasione al presunto infractor en el caso de acciones o denuncias maliciosas o negligentes."

En cuanto al derecho de autor, la Ley 65-00 es una legislación de orden público e interés social, y a los fines de garantizar la protección al derecho del autor y los derechos conexos, otorga a los titulares del derecho la opción de decidir la vía procedimental (civil, represiva y administrativa) a través de la cual procederán en el ejercicio de los derechos que le asisten (artículo 168).

Las infracciones al derecho de autor de acuerdo al artículo 169, serán sancionadas con la pena de prisión correccional de tres (3) meses a tres (3) años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos. Asimismo, el artículo 170 establece la sanción de multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos a quienes estando autorizados a utilizar la obra infrinjan las condiciones en que han sido autorizados, haciendo ambos artículos enumeraciones extensas pero no limitativas de los casos en que se aplicarán dichas sanciones.

Ciertas disposiciones contenidas en la Ley 65-00 auxilian a la actuación eficaz contra la infracción a los derechos de autor, entre éstas figuran:

- El artículo 175 de la ley, en el cual se establece que la acción penal originada por la infracción a la Ley 65-00, la cual podrá ser ejercida por cualquier persona en todos los casos y se iniciará de oficio aunque no medie querrela o denuncia de parte.

- Los artículos 107 inciso 6 y 118 del Reglamento N° 362-01 de aplicación de la Ley 65-00, el cual otorga a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) la atribución de presentar, si lo considera pertinente, denuncia penal, cuando tenga conocimiento de un hecho que constituya presunto delito. Asimismo las disposiciones del artículo 187 inciso 4 de la Ley y los artículos 115 y 116 del Reglamento N° 362-01, confieren a la ONDA la facultad de imponer administrativamente, de oficio o a petición de parte las siguientes sanciones:

- 1) Amonestación.
- 2) Multa de cinco (5) a doscientos (200) salarios mínimos.
- 3) Reparación de omisiones.
- 4) Cierre temporal o definitivo del establecimiento donde se produjo la infracción.
- 5) Incautación o decomiso de los ejemplares y equipos utilizados en la infracción.
- 6) Destrucción de los ejemplares ilícitamente reproducidos.
- 7) Publicación de la resolución a costa del infractor.

47. Sírvanse explicar si su legislación contempla o no un mecanismo para recurrir contra decisiones administrativas finales ante órganos judiciales.

Las decisiones administrativas dictadas tanto por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial como por la Oficina Nacional de Derecho de Autor, no son recurribles ante órganos judiciales. Sin embargo su carácter administrativo las hace recurribles según el Derecho Administrativo dominicano ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo.

48. Sírvanse describir cómo autoriza su legislación a que los jueces ordenen la presentación de pruebas por la parte contraria. Se ruega faciliten información precisa acerca de las medidas que se adoptan para garantizar la protección de la información confidencial.

Ante los tribunales de justicia dominicanos, toda documentación o pieza referente al caso que sea aportada como prueba, deberá estar sometida al conocimiento de ambas partes, ya fuere amigablemente de abogado a abogado o a través de su depósito en la Secretaría del Tribunal, para que la otra parte tome comunicación en ella. El Juez no podrá fallar tomando como base pruebas que no hayan sido comunicadas o aportadas en tiempo oportuno, de forma tal que sea preservado el derecho a la defensa.

De conformidad con las reglas del procedimiento civil ordinario, si la comunicación de documentos no ha sido hecha amigablemente ante abogados o por depósito en la Secretaría del Tribunal, el juez puede ordenarla sin ninguna formalidad si es requerida por una cualquiera de las partes.

En lo que respecta al derecho de autor y las disposiciones de la Ley 65-00 el inciso 1 del artículo 179 de dicha ley establece que el titular de un derecho reconocido por esta ley, que tema el desconocimiento de sus derechos por parte de un tercero o que tema la desaparición de algunos o todos los elementos del acto ilícito, podrá solicitar al juez una autorización para llevar a cabo un

embargo conservatorio o secuestro en sus propias manos o en las de un tercero de los ejemplares reproducidos ilícitamente, los equipos y dispositivos utilizados en la infracción, así como de toda información o documentos de negocios relativos al acto.

La Ley 65-00 trata con carácter de confidencialidad las denuncias sobre infracciones a la ley realizadas ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), y en tal sentido el artículo 189 de la ley prescribe que la ONDA y su personal estarán obligados a tratar como confidencial el origen de cualquier denuncia sobre cualquier infracción a la ley que reciban, por lo que no podrán informar a la empresa o a su representante, ni a ninguna otra persona, que practica una visita de inspección u operativo de incautación en virtud de la información recibida.

En cuanto a la propiedad industrial, la Ley 20-00, en su artículo 170 dispone que, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto nuevo en los términos de la ley, el tribunal competente podrá ordenar que el demandado que comercializa un producto idéntico pruebe que el procedimiento empleado para obtener dicho producto es diferente del procedimiento patentado. Es una presunción *iuris tantum* y corresponde por tanto al demandado presentar las pruebas en contrario. Dicho artículo también dispone que en la presentación de estas pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos comerciales de fabricación.

49. Sírvanse citar las disposiciones de su legislación que autorizan a los jueces a ordenar a un demandado que desista de una infracción.

En las acciones civiles descritas en la Ley 65-00 de Derecho de Autor, se prevé el derecho del titular afectado de solicitar al juez, además del embargo conservatorio, la suspensión inmediata de la actividad ilícita, en especial, de la reproducción, distribución, comunicación pública o importación ilícita (artículo 179 párrafo).

Asimismo el artículo 180 párrafo I establece que, a solicitud del titular del derecho que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos, podrá solicitar al Juez de Primera Instancia, previo al inicio de la acción o demanda principal, que dicte un Auto ordenando la inspección judicial del lugar donde se presume se estén efectuando actos ilícitos. El juez podrá hacer constar en el mismo Auto, que si de la inspección efectuada se constatará la presunción grave de infracción, se procederá de inmediato al embargo conservatorio o secuestro de lo que constituya violación al derecho de autor y se ordenará al infractor el cese inmediato de la actividad ilícita.

En cuanto a la propiedad industrial, la Ley 20-00 dispone en su artículo 173 relativo a las Medidas exigibles en acción de infracción, puede solicitarse la cesación de los actos que infrinjan derechos de propiedad del titular. Asimismo, podrán solicitarse las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción.

En el artículo 174, relativo a las Medidas conservatorias, establece que el tribunal competente puede ordenar como medidas conservatorias las que fuesen apropiadas para asegurar la realización de la sentencia que pudiera dictarse. Entre las medidas enumeradas está la de la cesación inmediata de los actos que se alegan constituyen la infracción, salvo que el demandado optare por continuar dichos actos dando una fianza o garantía que será fijada por el tribunal.

50. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago al titular del derecho del resarcimiento adecuado de daños para compensarle por el perjuicio sufrido.

El artículo 177 de la Ley 65-00 de Derecho de Autor establece que la persona que sin el consentimiento del titular del derecho efectúe actos violatorios a los derechos morales o patrimoniales

reconocidos por la ley, es responsable frente a dicho titular por los daños y perjuicios ocasionados con dicha violación, independientemente de que haya tenido o no conocimiento de la violación cometida. Según lo dispuesto por el artículo 178, el propietario, socio, gerente, director o responsable del lugar donde las actividades ilícitas sean realizadas, responderá solidariamente por las violaciones a los derechos que se produzcan en dicho lugar. Estos daños y perjuicios en ningún caso serán inferiores al mínimo de la multa establecida como sanción penal para la infracción respectiva, en relación con cada violación.

Asimismo, el artículo 102 del Reglamento N° 362-01, sobre aplicación de la Ley 65-00 establece que, sin perjuicio de la condena que proceda por los daños patrimoniales, se ordenará la indemnización de daños morales, sin necesidad de probar la existencia de perjuicios económicos, y para su valoración se atenderá a las circunstancias de la violación, la gravedad de lesión y el grado de difusión ilícita de la obra.

Para valorar los daños patrimoniales causados al titular del derecho, el artículo 103 del Reglamento N° 362-01 establece que en particular se tendrá en cuenta el beneficio que hubiese obtenido presumiblemente el perjudicado en caso de que no se hubiese efectuado la violación, la remuneración que hubiera percibido si hubiera autorizado a la explotación de la obra y la totalidad de los beneficios directos o indirectos que se hayan derivado para el infractor en la actividad ilícita.

En materia de propiedad industrial, la Ley 20-00, establece en su artículo 167 que las disposiciones de derecho común son aplicables de manera supletoria y siempre que no contradigan dicha Ley. Es decir, que en caso de infracción, es aplicable el principio de responsabilidad civil de derecho común. Asimismo, en el artículo 168 se dispone que el titular de un derecho protegido en virtud de la Ley 20-00, podrá entablar acción civil ante el tribunal competente, contra cualquier persona que infrinja ese derecho.

En el artículo 175 se establecen los criterios para calcular la indemnización por infracción. El lucro cesante que debiera repararse se calculará en función de:

- a) Los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia del infractor;
- b) El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

51. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago de los gastos al titular del derecho por parte del infractor.

El artículo 130 del Código de Procedimiento Civil, que es el derecho común, se refiere a las costas o gastos del procedimiento, estableciendo que la parte que sucumba en justicia será condenada al pago de las costas.

En el caso particular del derecho de autor, la Ley 65-00, en su artículo 183 prescribe, que a solicitud de la parte interesada, el tribunal podrá ordenar que el dispositivo de la sentencia sea publicado a costa de la parte vencida, en uno o varios periódicos que indicará el juez en su decisión.

52. Sírvanse explicar si los jueces tienen, y de qué modo, la competencia de ordenar que las mercancías infractoras se aparten de los circuitos comerciales o sean destruidas.

De conformidad con el artículo 183 de la Ley 65-00, en la sentencia definitiva que establece la existencia de la violación, el juez dispondrá que los ejemplares reproducidos o empleados ilícitamente, así como los instrumentos que sirvieron para la reproducción, sean destruidos o entregados al demandante o titular del derecho.

El Reglamento N° 362-01 sobre aplicación de la Ley 65-00, en su artículo 118 inciso 11) confiere a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) la facultad de ordenar mediante resolución motivada, la destrucción de los ejemplares que constituyan la infracción, levantando un acta donde se deje constancia pormenorizada de los bienes objeto de la destrucción.

En propiedad industrial, la Ley 20-00 establece dentro de las medidas que pueden solicitarse y disponerse por un tribunal en caso de infracción, establecidas en el artículo 173: el embargo de los objetos resultantes de la infracción del material de publicidad que haga referencia a esos objetos y de los medios que hubiesen servido exclusivamente para cometer la infracción. Asimismo, todas aquellas medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados, cuando ello fuese indispensable.

Dentro de las medidas conservatorias que puede ordenar el tribunal competente, de acuerdo al artículo 174 de la Ley 20-00, se establece el embargo preventivo, el inventario o depósito de muestras de los objetos materia de la infracción y de los medios exclusivamente destinados a realizar la infracción.

53. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a indemnizar a un demandado en caso de abuso por parte del demandante.

La Ley 65-00 no incluye, de manera particular, ninguna disposición relativa a la indemnización a favor de los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación, ni establece medidas correctivas aplicables a los funcionarios públicos o autoridades en ese caso, por lo que es necesario recurrir a las reglas generales de derecho común de nuestro ordenamiento jurídico.

En el procedimiento civil existen formas para proteger al demandado de una acción o ejecución indebida; tal es el caso de la reclamación por los daños y perjuicios que se le haya ocasionado al demandado que haga éste a través de una demanda reconvenzional contra el demandante.

En términos generales el artículo 1382 del Código Civil dominicano prevé la responsabilidad civil delictual o cuasidelictual al establecer, de forma general, que cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga aquel por cuya culpa sucedió a repararlo.

En materia de propiedad industrial, la Ley 20-00 dispone en su artículo 174, que cuando se toma como medida conservatoria o precautoria, la suspensión del despacho de mercaderías para libre circulación por parte de las aduanas de la República, el tribunal que dictó la orden de suspensión, ordenará el depósito de una suma o una fianza no menor que tres veces el valor de la importación en cuestión, en dinero efectivo o cheque certificado, para garantizar los daños y perjuicios que pudiere sufrir el demandado en caso de que el demandante sucumbiera en su demanda.

Asimismo, el artículo 175 establece en su único párrafo, que toda persona que presente una demanda por infracción de derechos, será responsable por los daños y perjuicios que ocasione al presunto infractor en el caso de acciones o denuncias maliciosas o negligentes.

54. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La Ley 65-00 en su artículo 179 contempla que el titular de los derechos reconocidos por la ley, que tema el desconocimiento de sus derechos o de que puedan desaparecer algunos o todos los elementos del acto ilícito, está en facultad de solicitar al juez, sin citación previa de la otra parte, una autorización para el embargo conservatorio o secuestro en sus propias manos o en las de un tercero:

- a) De los ejemplares reproducidos sin la autorización del titular de los equipos o dispositivos utilizados para cometer el acto ilícito y de la información o documentos de negocios relativos al acto.
- b) Del producido de la venta, alquiler u otra forma de distribución de ejemplares ilícitos.
- c) De los ingresos obtenidos de los actos de comunicación pública no autorizados.
- d) De los dispositivos para desactivar sistemas destinados a impedir la realización de copias ilícitas o destinadas a impedir o controlar recepciones o retransmisiones no autorizadas.

Además de las medidas citadas anteriormente, el titular de los derechos puede solicitar al juez la suspensión de la actividad ilícita.

El artículo 180 otorga al titular de los derechos reconocidos, la facultad de solicitar al juez, en caso de que tema el desconocimiento de sus derechos, previo inicio de la acción o demanda principal, que ordene mediante auto la inspección del lugar donde presume se efectúan actos violatorios a la Ley 65-00 o a su Reglamento de aplicación N° 362-01; este mismo auto puede ser solicitado para ordenar la suspensión del despacho de mercancías y equipos infractores que se encuentren en aduanas.

La intención del legislador o más bien el fundamento jurídico de estas medidas, es brindar al titular de los derechos reconocidos por la ley, una vía rápida y efectiva, para evitar la comisión de una infracción, el perjuicio económico del titular del derecho, así como evitar un daño irreparable, y actuar rápidamente a los fines de que no desaparezca la mercancía ilícita, entre otras cosas.

En cuanto a las medidas provisionales que pueden ser ordenadas por el juez competente para conocer un proceso penal, están descritas en el artículo 173 de la Ley, que establece que todos los ejemplares reproducidos, transformados, comunicados o distribuidos al público en violación al derecho de autor o los derechos afines reconocidos en ella y todos los materiales y equipos utilizados en los actos ilícitos, así como la información o documentos de negocios relacionados con la comisión del delito, podrán ser incautados conservatoriamente sin citar u oír a la otra parte, en todo estado de causa, aun antes de iniciar el proceso penal, a solicitud del titular del derecho infringido, en cualesquiera manos en que se encuentren, por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial donde radiquen dichos bienes.

El procurador fiscal en todo momento y aun antes del inicio de la acción penal, sin la presencia de la otra parte, podrá realizar las investigaciones o experticias que considere necesarias para determinar la existencia del material infractor, en los lugares en que éstos se puedan encontrar.

El artículo 174 de la Ley establece que en el sumario como en el juicio, se observarán los trámites establecidos por el Código de Procedimiento Criminal, por lo que todas las medidas judiciales de instrucción de la competencia de los tribunales penales, podrán ser ordenadas en los casos de violación a la Ley 65-00 que sean sometidos por la vía represiva.

En materia de propiedad industrial, la Ley 20-00 establece las medidas provisionales o conservatorias en su artículo 174.

"Artículo 174.- Medidas conservatorias.

- 1) Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial puede pedir al tribunal que ordene medidas conservatorias inmediatas, con el objeto de asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de daños y perjuicios.
- 2) El tribunal sólo ordenará medidas conservatorias cuando quien las solicite demuestre, mediante pruebas que el tribunal considere suficientes, la comisión de la infracción o su inminencia.
- 3) Las medidas conservatorias pueden pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Si las medidas se ordenan antes de iniciarse la acción, ellas quedarán sin efecto si no se inicia la acción dentro de un plazo de diez (10) días, contados desde la orden.
- 4) El tribunal competente puede ordenar como medidas conservatorias las que fuesen apropiadas para asegurar la realización de la sentencia que pudiera dictarse en la acción respectiva. Podrán ordenarse las siguientes medidas conservatorias, entre otras:
 - a) La cesación inmediata de los actos que se alegan, constituyen una infracción, salvo que el demandado optare por continuar dichos actos dando una fianza o garantía que fijará el tribunal;
 - b) El embargo preventivo, el inventario o el depósito de muestras de los objetos materia de la infracción y de los medios exclusivamente destinados a realizar la infracción;
 - c) El tribunal competente debe ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para resarcir, en el caso que la decisión definitiva le sea adversa, al demandado, de los daños que se puedan ocasionar por la denuncia;
 - d) Cuando el titular de un derecho de marcas tenga motivos válidos para sospechar que se prepara una importación de mercaderías en condiciones tales que sus derechos serían menoscabados, podrá solicitar al tribunal que se ordene a las aduanas de la República, como medida precautoria, la suspensión del despacho de dichas mercaderías para libre circulación, o de la explotación de las mismas si fuere el caso.
- 5) El tribunal sólo aceptará la demanda, y adoptará medidas si el solicitante presenta, junto con la demanda y por escrito, una descripción suficientemente detallada de las mercancías, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades aduaneras.
- 6) El tribunal ordenará el depósito de una suma o una fianza no menor que tres veces el valor de la importación en cuestión, en dinero efectivo o cheque certificado, en la secretaría del tribunal que garantice los daños y perjuicios que pudiere sufrir el demandado en caso de que el demandante sucumbiera en su demanda."

55. Sírvanse exponer las autoridades competentes en su jurisdicción que reciben de los titulares de derechos peticiones de solicitud de que se suspenda el despacho por las autoridades aduaneras de mercancías falsificadas.

La Ley 65-00 ha dotado al titular de los derechos reconocidos por la ley, de un medio eficaz para evitar sin retrasos daños que luego sean irreparables, tomando las previsiones de lugar para que no se abuse de tal potestad. Por consiguiente, la solicitud de suspensión del despacho de aduana deberá ser realizada o ante la Dirección General de Aduana o ante la Procuraduría Fiscal competente, siendo la primera la que tendrá competencia para ordenar la suspensión del despacho de las mercaderías que se presuman ilícitas, ya fuere como consecuencia de dicha solicitud o ya fuere de oficio.

En materia de propiedad industrial, en el artículo 174, párrafo d), se establece que la autoridad competente para ordenar la suspensión del despacho por las autoridades aduaneras, es el tribunal judicial que ha sido apoderado de la demanda.

56. Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de mercancías falsificadas.

El titular del derecho podrá solicitar a la Dirección General de Aduanas o a la Procuraduría Fiscal competente, la suspensión del despacho de las mercancías en aduana, siempre y cuando tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación o exportación de mercancías que lesionen el derecho del titular.

En el caso de propiedad industrial, el artículo 174 establece que para que un tribunal acepte la demanda hecha por un titular que sospecha que su derecho puede ser lesionado o menoscabado y tome medidas de suspensión del despacho aduanero, es necesario que el solicitante presente junto con la demanda y por escrito, una descripción lo suficientemente detallada de las mercancías, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades aduaneras.

57. Sírvanse indicar qué disposiciones de su legislación autorizan a las autoridades competentes a ordenar la destrucción o eliminación de mercancías infractoras.

En cuanto a las autoridades judiciales el artículo 183 de la Ley 65-00, faculta al juez disponer en la sentencia definitiva que establece la existencia de la violación, la destrucción o entrega al demandante o titular de los derechos de los ejemplares reproducidos o empleados ilícitamente.

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) como autoridad administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 inciso 11) del Reglamento N° 362 sobre aplicación de la Ley 65-00, podrá ordenar mediante resolución motivada, la destrucción de los ejemplares que constituyan infracción, levantado un acta donde se deje constancia pormenorizada de los bienes objeto de la destrucción.

La Ley 20-00 de Propiedad Industrial, dispone en su artículo 173 letra e), las medidas necesarias para evitar la continuación de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados cuando ello fuese indispensable.

58. Sírvanse indicar si su legislación contempla o no una excepción para las importaciones de *minimis*.

La Ley 65-00 no hace referencia alguna a excepciones relativas a importaciones *de minimis*.

59. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En lo relacionado a procedimientos y penalidades criminales, incluyendo encarcelamiento y/o multas monetarias suficientes para actuar como una disuasión para los casos de infracción al derecho de autor en escala comercial, la Ley 65-00 implementa el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC a través de los artículos 168 a 172.

En primer lugar, el artículo 168 otorga una opción al titular del derecho, para decidir entre la vía civil o la vía represiva. De acuerdo al artículo 169 la pena establecida es de prisión correccional de tres (3) meses a tres (3) años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos. El artículo 170 establece también multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos, en caso de un uso indebido de la obra más allá de lo autorizado por los titulares de los derechos protegidos por la ley.

En caso de que la infracción atente contra la subsistencia del titular del derecho, la multa podría llegar hasta el triple de la cuantía del perjuicio material causado, de acuerdo con el artículo 172, y en caso de insolvencia, el infractor deberá pagar con un (1) día de prisión correccional por cada peso dejado de pagar.

En relación a soluciones para casos apropiados, que incluyan la incautación, pérdida o destrucción de materiales falsificados y utensilios cuyo uso predominante ha sido para la comisión de la infracción el artículo 173 prescribe que toda reproducción ilícita será confiscada y adjudicada en la sentencia condenatoria al titular cuyos derechos fueron defraudados con ella, a menos que este último pida su destrucción. Los materiales y equipos utilizados en los actos ilícitos serán decomisados y destruidos o entregados al perjudicado, todo ello sin perjuicio de la acción civil que a éste corresponde en contra del infractor para la indemnización en daños y perjuicios.

A fin de dar soluciones prácticas que eviten que materiales a todas luces ilícitamente reproducidos permanezcan indefinidamente en depósitos, por mucho tiempo de manera innecesaria y al mismo tiempo amparado por los poderes que otorga a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) la Ley 65-00, el Reglamento N° 362-01 sobre aplicación de dicha Ley, en su artículo 116.7 otorgó poder a esta Oficina para proceder a destruir ejemplares ilícitamente reproducidos, así como los moldes, planchas, matrices, negativos y otros artículos destinados a la producción ilícita, previa resolución motivada y luego de ofrecer a las partes el derecho de presentar alegatos y pruebas, levantando previamente a esos efectos un acta donde se deje constancia pormenorizada de los bienes objeto de destrucción. En estos casos, la ONDA retiene siempre varios ejemplares ilícitos incautados para ser presentados al tribunal como prueba de la infracción.

Asimismo en lo referente a los procedimientos criminales y penas en caso de infracciones voluntarias de otros tipos de derechos de propiedad intelectual, la Ley 65-00 enumera las distintas formas en que las infracciones violentan los derechos protegidos por la Ley, sin embargo, no clasifica de forma específica los casos en que las penas son agravadas, a excepción de los siguientes:

En el caso de reincidencia, contemplado en el artículo 171 párrafo I, en el cual se establece que se podrá aplicar al reincidente la pena máxima.

El artículo 172, aumenta la multa al triple de la cuantía del perjuicio material ocasionado.

El reglamento 362-01 sobre aplicación de la Ley 65-00, en sus artículos 119 y 120 contempla lo que dicho Reglamento considera como faltas graves y determina la gravedad de la infracción en el artículo 119, tomando en cuenta la difusión o trascendencia que haya tenido la infracción cometida.

IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Sírvanse describir, en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones vegetales, de qué modo se aplica el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los nacionales de los otros Miembros de la OMC.

La legislación de propiedad intelectual de la República Dominicana no contiene ninguna disposición que discrimine entre nacionales y extranjeros para efectos de la obtención, goce y observancia de los derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de las excepciones expresamente permitidas por los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. En tal virtud, la República Dominicana aplica los principios de trato nacional y de nación más favorecida requeridos por el Acuerdo sobre los ADPIC.

De conformidad con la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, todo titular de un derecho de propiedad industrial recibirá igual tratamiento que los nacionales dominicanos y no se establecerá ningún tipo de preferencia. El artículo 67.3 de la Ley establece que: "Ninguno de los procedimientos a que diere lugar la aplicación de la presente Ley, queda sometido a la presentación de la garantía previa establecida en el artículo 16 del Código Civil y 167 del Código de Procedimiento Civil y sus modificaciones." Los artículos de referencia consignan el pago de fianzas que deben prestar los extranjeros transeúntes para demandar en los Tribunales de la República Dominicana.

La Ley 65-00, en cumplimiento con el Acuerdo sobre los ADPIC, protege en su artículo 8 todas las obras literarias y artísticas, así como la forma literaria y artística de las obras científicas, de nacionales y residentes en la República Dominicana, y de nacionales y residentes en países miembros de cualquiera de los tratados internacionales ratificados por la República Dominicana, así como las obras literarias publicadas por primera vez en cualquier país miembro de acuerdos adoptados por la República Dominicana.

En lo que concierne a los derechos conexos, el artículo 133, párrafo I de la Ley 65-00, establece de forma clara y precisa que las interpretaciones o ejecuciones artísticas, las producciones fonográficas y las emisiones de radiodifusión están protegidas por la Ley:

- 1) cuando el titular del respectivo derecho o uno cualquiera de ellos sea dominicano o esté domiciliado en el país, y,
- 2) cuando, independientemente de la nacionalidad o domicilio del titular, dichas interpretaciones o ejecuciones, producciones o emisiones de radiodifusión hayan sido realizadas en la República Dominicana o publicadas por primera vez o dentro de los treinta (30) días siguientes a su primera publicación.

El párrafo II establece la protección de los derechos conexos en casos no comprendidos en el párrafo anterior, de acuerdo a las convenciones internacionales que la República Dominicana haya celebrado o celebrare en el futuro. A falta de convención aplicable, gozarán de la protección establecida en dicha Ley, siempre que el Estado al cual pertenezca el titular conceda una protección equivalente a los titulares dominicanos.

Es necesario aclarar que la protección a los derechos afines ofrecida por la Ley no podrá afectar en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras literarias, artísticas o científicas, por lo que en caso de duda, se decidirá lo que más beneficie al autor, y que los derechos

conexos están sometidos a las mismas limitaciones y excepciones previstas por la Ley para los derechos de autor.

En lo que atañe a la protección de variedades vegetales y de esquemas de trazado de circuitos integrados, la legislación pertinente se encuentra en preparación para su próxima promulgación. Esa legislación, al igual que la actualmente vigente para otros objetos de propiedad intelectual, tampoco discriminará entre nacionales y extranjeros, de modo que será compatible con los principios de trato nacional y de nación más favorecida requeridos por los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

2. Sírvanse explicar detalladamente en qué forma cumple la legislación sobre derecho de autor de la República Dominicana lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula que los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971), excepto el artículo 6bis, ya que ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto del referido artículo en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.

Entre las motivaciones o CONSIDERANDOS de la Ley 65-00, se establece que por medio de la Resolución 2-95 del 20 de enero de 1995, la República Dominicana ratificó el Acuerdo de Marrakech, dentro del cual figura el Acuerdo sobre los ADPIC, y en este sentido nuestra Ley está basada y cumple con el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual ordena a los países Miembros del Acuerdo, observar los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna de 1971. Además de esto, el Congreso de la República Dominicana, ratificó de forma independiente el Convenio de Berna de 1971, por lo que este acuerdo tiene fuerza de ley en nuestro país.

El artículo 2 del Convenio de Berna establece la protección de las obras, las define y las clasifica. La Ley dominicana contempla estas disposiciones de igual forma en el artículo 2 de la Ley 65-00.

De acuerdo al artículo 2bis del Convenio, los Estados tienen la facultad de establecer la protección de ciertas obras, como discursos, conferencias y alocuciones. Nuestra Ley las protege como creaciones del espíritu en el artículo 2.

Los criterios para la protección de las obras, contemplados en el artículo 3 del Convenio (nacionalidad del autor, lugar de publicación, y residencia del autor) se encuentran también contemplados en nuestra Ley en el artículo 8.

La protección de las obras en países que no sean miembros, se rige a falta de convenios internacionales entre los países, tanto en el artículo 6 del Convenio de Berna, como en el párrafo I del artículo 8 de la Ley 65-00, por el principio de la reciprocidad.

La vigencia o duración de la protección establecida en el artículo 7 del Convenio, está contemplada en la Ley 65-00, en los artículos 21 a 29. El Convenio de Berna establece la protección al autor durante toda su vida y cincuenta (50) años después de su muerte; esto fue acatado de igual forma por la legislación dominicana. Se protegen en la Ley 65-00, al igual que en el Convenio, las obras literarias, las obras artísticas y las obras científicas, estas últimas en su forma literaria o artística, en términos generales, así como se protegen las obras audiovisuales, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas, y los organismos de radiodifusión.

De acuerdo con el Convenio de Berna, los autores o titulares de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la traducción de sus obras mientras duren sus derechos sobre la obra. Los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus causahabientes, según el

artículo 19 de la Ley 65-00 tienen el derecho de autorizar o prohibir la traducción de sus obras a cualquier idioma o dialecto, y estas traducciones, de conformidad con el artículo 6 de la misma Ley, serán protegidas como obras independientes, sin perjuicio de los derechos de autor sobre las obras originarias, en cuanto constituyan una creación original.

El derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción de la obra otorgado a los autores en el artículo 9 del Convenio, es igualmente otorgado por nuestra Ley en el artículo 19, en cualquier forma o procedimiento, al igual que tiene el derecho de autorizar o prohibir cualquier otra forma de utilización de la obra (traducción, modificación, inclusión en obras audiovisuales, fonogramas o cualquier clase de soporte material, distribución al público y comunicación al público, sin que esta enunciación sea limitativa).

La facultad de utilización de la obra en algunos casos, contemplada en el artículo 10 del Convenio, se encuentra estipulada en nuestra Ley, como excepciones y limitaciones al derecho de autor, en los artículos 30 a 48 de la Ley 65-00, siendo éstas de interpretación restrictiva, y solo podrán aplicarse en forma tal que no atenten contra la explotación normal de la obra o cause un perjuicio injustificado a los intereses del titular del respectivo derecho. (Derecho a citas, reproducción reprográfica para fines de enseñanza, informaciones del día o acontecimientos de actualidad, copia privada, entre otras.)

El artículo 10*bis* del Convenio, extiende la facultad de utilización de las obras, al caso de artículos y obras radiodifundidas, así como, de obras vistas u oídas en el curso de acontecimientos de actualidad, lo cual ha sido incluido como limitaciones al derecho de autor en nuestra Ley en los artículos 33 y 34.

El artículo 11 del Convenio contempla los derechos correspondientes a las obras dramáticas y musicales, es decir al derecho de los autores de obras de esta naturaleza a autorizar su:

- Representación y ejecución pública.
- Transmisión pública de la representación por cualquier medio.
- Traducción.

En este sentido nuestra Ley establece los mismos derechos en su artículo 19.

En cuanto a los artículos 11*bis*, 11*ter* y 12 del Convenio de Berna que contemplan el derecho exclusivo de los autores de autorizar la radiodifusión o comunicación pública, la recitación pública y la adaptación, arreglos y otras transformaciones de su obra, el mismo derecho está contemplado en el artículo 19 (incisos 6, 2 y 3) de nuestra Ley.

La comunicación pública de obras musicales contemplada en el artículo 13 del Convenio de Berna, aparece de igual forma en nuestra Ley en los artículos 128 y 129, estableciendo al igual que en el Convenio, que la transmisión alámbrica o inalámbrica de la obra musical, con palabras o sin ellas, debe ser previamente autorizada por el titular del derecho.

En lo relativo a las obras cinematográficas, los artículos 14 y 14*bis* del Convenio, que contemplan el derecho exclusivo del autor de autorizar su adaptación, reproducción, distribución y representación, protegiendo la obra cinematográfica como obra original y reconociendo entre los titulares a todos los autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra, todas estas disposiciones aparecen en nuestra Ley, en los artículos 58 a 72, incluidas dentro del marco general de las obras audiovisuales.

El derecho de persecución de la obra (Droit de Suite), y de obtener participación en las reventas (artículo 14^{ter} del Convenio) se encuentran contemplados en la Ley 65-00 en los artículos 17 y 78.

De acuerdo al artículo 15 del Convenio, el autor tiene el derecho de hacer valer los derechos protegidos, y para ello, tanto el Convenio como la Ley 65-00 (artículo 4), establecen una presunción en cuanto a que la persona cuyo nombre o seudónimo, iniciales, marcas o signos convencionales notoriamente conocidos como equivalentes al nombre, aparecen en la obra, es el autor de dicha obra, salvo prueba en contrario.

El artículo 16 del Convenio de Berna faculta a los Estados miembros, al decomiso de obras falsificadas, incluyendo las importadas. La Ley 65-00 establece un procedimiento por el cual el titular de un derecho de autor podrá solicitar al juez civil que dicte un auto ordenando la inspección de los lugares donde se sospeche que se cometen actos violatorios a la Ley, así como a autorizar que se practique un embargo conservatorio de los ejemplares ilícitos y de los equipos empleados para su fabricación o uso. Este embargo así como la detención del despacho de mercancías, puede ser practicado también, para las mercancías y equipos que se encuentren en aduanas para importación o exportación (medidas en frontera).

3. Sírvanse explicar cómo la legislación sobre derecho de autor de la República Dominicana protege los programas de ordenador como obras literarias y las compilaciones de datos, tal como requiere el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Tal y como requiere el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC, los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, contemplan la protección a los Programas de Computadoras y Compilaciones de Datos, de la manera siguiente:

El artículo 73 define al Productor del Programa de Computadora como la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. Este artículo establece una presunción, salvo prueba en contrario, de que el productor del programa es la persona que aparece indicada como tal en la forma usual.

Salvo estipulación contraria, se presume que los autores del programa han cedido al productor, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho patrimonial exclusivo, inclusive el de realizar o autorizar adaptaciones o versiones de la obra.

Las excepciones al derecho exclusivo de reproducción de programas de computadoras otorgadas al productor, están contempladas en el artículo 74. El artículo 75 define claramente las formas de las licencias de programas de computadoras y bases de datos.

El artículo 2.12 establece la protección a las Compilaciones de Datos, cuando constituyan creaciones de carácter intelectual. Dicha protección no se extiende a datos o a los materiales en sí, sin perjuicio del derecho de autor existente sobre las obras que puedan ser objeto de la base de datos o compilación.

Los artículos 36 a 40 del Reglamento N° 362-01 del 14 de marzo de 2001, de aplicación de la Ley 65-00, explican detalladamente la protección que otorga dicha Ley a los programas de computadoras y bases de datos.

4. El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que se conferirán derechos de arrendamiento respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas. Sírvanse citar la disposición correspondiente de la legislación sobre derecho de autor de la República Dominicana.

Respecto de los programas de computadoras, éstos constituyen obras protegidas por el derecho de autor, conforme al artículo 2 apartado 11) de la Ley sobre Derecho de Autor. En tal virtud les es aplicable la disposición del artículo 19 apartado 5) de la Ley sobre el Derecho de Autor, que estipula que los autores de obras y sus causahabientes tienen, entre otros, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la distribución al público del original o de copias de la obra, mediante venta, alquiler, usufructo o de cualquier otra forma.

Respecto de las obras cinematográficas, el artículo 66 apartado 2) y el artículo 71 apartado 1) de la Ley sobre el Derecho de Autor estipulan que el productor de una obra audiovisual tendrá, entre otros, el derecho de distribuir los ejemplares de la obra audiovisual mediante venta, alquiler o en cualquier otra forma.

5. Sírvanse indicar la duración y las condiciones de protección que se prevén en la legislación sobre derecho de autor de la República Dominicana para una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado y citar la disposición jurídica pertinente.

La duración y los términos de protección que la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor ofrece a los derechos patrimoniales, se encuentran estipulados en los artículos 21 a 29.

En términos generales la protección a los Derechos de Autor es ofrecida por la Ley 65-00, al autor de una obra durante toda su vida, y a sus derechohabientes por cincuenta (50) años, a partir de la muerte del autor. En cuanto a los autores extranjeros, no residentes en la República Dominicana, la protección les es conferida en los términos establecidos por nuestra legislación para los nacionales y residentes en la República Dominicana.

Las obras anónimas son protegidas por cincuenta (50) años, a partir de su primera publicación. A las obras colectivas y los programas de computadora y fotografías se les otorga una protección por el lapso de cincuenta (50) años, a partir de su publicación o su realización.

En el caso de obras audiovisuales, serán protegidas por espacio de setenta (70) años, a partir de su primera publicación, presentación o realización.

6. Sírvanse describir la protección que otorga la legislación sobre derecho de autor de la República Dominicana a los artistas intérpretes o ejecutantes y el plazo de la protección.

Los intérpretes o ejecutantes ostentan un derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- 1) la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas;
- 2) la reproducción, por cualquier procedimiento y en cualquier forma, de las fijaciones de sus interpretaciones o ejecuciones;
- 3) la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida;

- 4) la distribución al público del original o de los ejemplares que contienen su interpretación o ejecución fijada en un fonograma, mediante venta, alquiler o en cualquier otra forma.

El artículo 29 otorga una protección por cincuenta (50) años para los intérpretes o ejecutantes, a partir del 1º de enero del año siguiente al de la muerte de su respectivo titular. En el caso de las orquestas, corales y otras agrupaciones artísticas, el plazo de duración será por cincuenta (50) años a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o al de su fijación, si fuere el caso.

7. El párrafo 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas. El referido párrafo dispone que los productores de fonogramas tienen el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus fonogramas. Sírvanse describir cómo la legislación sobre derecho de autor de la República Dominicana da cumplimiento a esas obligaciones e indicar el plazo de protección.

De acuerdo al artículo 141 de la Ley de Derecho de Autor, los productores de fonogramas gozan del derecho de autorizar o prohibir:

- La reproducción directa o indirecta, temporal o permanente, de su fonograma, por cualquier medio o procedimiento.
- La distribución al público del original o copias de su fonograma, mediante venta, alquiler o en cualquier otra forma.
- La puesta a disposición del público de su fonograma, por medios alámbricos o inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso al mismo desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

El artículo 142 establece que cuando un fonograma es publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utiliza directamente para cualquier forma de comunicación al público, la persona deberá pagar una remuneración equitativa y única, destinada a la vez a los artistas intérpretes o ejecutantes y al productor del fonograma, suma que será entregada al productor por quien lo utilice.

La mitad de la suma recibida por el productor fonográfico será pagada por éste a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a quienes los representen.

La duración de la protección a los productores de fonogramas, está contemplada en el párrafo I, artículo 29, estableciendo un término de cincuenta (50) años a partir del 1º de enero del año siguiente al que se realizó la fijación.

C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

8. Sírvanse describir lo que puede constituir materia objeto de marcas de fábrica o de comercio en virtud de la legislación de la República Dominicana.

De acuerdo al Título II de los Signos distintivos de la Ley 20-00, en su artículo 70, podrá constituir una marca cualquier signo visible para distinguir los productos o servicios de una empresa, de los productos o servicios de otra empresa.

El artículo 72 de la Ley, establece por su parte, en sus párrafos 1 y 2, cuáles son aquellos signos que pueden, a los efectos de la Ley, ser considerados como marcas.

Artículo 72.- Signos considerados como marcas.

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

2) Sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente Ley y de otras normas aplicables, las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y 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.

9. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir en la República Dominicana para registrar una marca de fábrica o de comercio, citar las disposiciones pertinentes de la Ley y describir los derechos que puede ejercer el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada.

a) Procedimiento:

El artículo 75 y siguientes de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece el procedimiento que debe seguirse para registrar una marca en la República Dominicana, el cual podemos resumir de la manera siguiente: la solicitud del registro se somete ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), debiendo cumplir con todos los requisitos señalados por la Ley; una vez que ONAPI completa el examen de forma y de fondo de la solicitud, dentro de los plazos establecidos por la Ley, se procede a autorizar al solicitante la publicación de la marca de fábrica o de comercio autorizada para el registro. Una vez cumplido el plazo para la oposición por parte de terceros, si no hubiere oposición, se procederá a expedir el Certificado de Registro.

Artículo 75.- Solicitud de registro.

2) La solicitud será presentada ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial e incluirá lo siguiente:

- a) Nombre y domicilio del solicitante.
- b) Nombre y domicilio del representante en el país cuando el solicitante no tuviese domicilio en la República Dominicana.
- c) La denominación de la marca cuyo registro se solicita si esta es nominativa.
- d) Reproducciones de la marca cuando se trate de marcas denominativas, estilizadas, con forma, tipo o color particulares, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color.

- e) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea proteger la marca, agrupados por clases, conforme a la clasificación internacional de productos y servicios vigente, con indicación del número de cada clase.
- f) Los documentos o autorizaciones requeridos a los casos previstos en los artículos 73 y 74, cuando fuese pertinente.
- g) La firma del solicitante o de su representante debidamente apoderado, cuando lo hubiera.
- h) El comprobante de pago de la tasa establecida.

Artículo 76.- Fecha de presentación de la solicitud.

1) Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial siempre que contuviera al menos los siguientes elementos:

- a) Una indicación de que se solicita el registro de una marca.
- b) La identificación del solicitante.
- c) La denominación de la marca cuyo registro se solicita, o reproducciones de la misma cuando se trate de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; y
- d) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea proteger la marca, así como la indicación de las clases a las que corresponden los productos o servicios.

2) Si la solicitud se presentara omitiendo alguno de los elementos indicados en el numeral anterior, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial notificará al solicitante para que subsane la omisión. Mientras no se subsane la omisión la solicitud se considerará como no presentada.

Artículo 78.- Examen de forma.

1) La Oficina Nacional de Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 75, y en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

2) En caso de no haberse cumplido alguno de los requisitos del artículo 75 o de las disposiciones reglamentarias correspondientes, la Oficina notificará al solicitante para que cumpla con subsanar dentro del plazo de treinta (30) días el error u omisión, bajo pena de considerarse abandonada la solicitud y archivers de oficio.

Si no se subsanara el error u omisión en el plazo establecido, la Oficina hará efectivo el abandono.

Artículo 79.- Examen de fondo.

1) La Oficina Nacional de Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 73 y 74, inciso a). La Oficina podrá examinar, con base en las informaciones a su disposición, si la marca incurre en la prohibición del artículo 74, inciso d).

2) En caso de que la marca estuviese comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, la Oficina notificará al solicitante, indicando las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de sesenta (60) días para retirar, modificar o limitar su solicitud, o contestar las objeciones planteadas, según corresponda. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese absuelto el trámite o si habiéndolo hecho la Oficina estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.

Artículo 80.- Publicación, oposición y expedición del certificado.

1) Cumplido el examen de la solicitud, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ordenará que se publique un aviso de solicitud del registro, a costa del solicitante, en el órgano oficial de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.

2) Cualquier tercero podrá interponer un recurso de oposición contra la solicitud de registro dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días contados desde la publicación del aviso referido en el numeral 1).

3) Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial resolverá en un solo acto la solicitud y las oposiciones que se hubiesen interpuesto, conforme al procedimiento del artículo 154. Si se resuelve conceder el registro, se expedirá al titular un certificado de registro de la marca que contendrá los datos previstos en las disposiciones reglamentarias.

b) Derechos del titular:

El numeral 1 del artículo 86 de la Ley 20-00 establece los derechos que posee el titular de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 86.- Derechos conferidos por el registro.

1) El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice alguno de los siguientes actos:

a) Aplicar, adherir o fijar de cualquier manera un signo distintivo idéntico o semejante a la marca registrada sobre productos para los cuales la marca se ha registrado, o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, o sobre productos que han sido producidos, modificados o tratados mediante servicios para los cuales se ha registrado la marca, o que de otro modo puedan vincularse a esos servicios.

b) Suprimir o modificar la marca que su titular o una persona autorizada para ello hubiese aplicado, adherido o fijado sobre los productos referidos en el literal precedente.

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros elementos análogos que reproduzcan o contengan una reproducción de la marca registrada, así como comercializar o detentar tales elementos.

d) Rellenar o volver a usar con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes que llevan la marca.

- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para los mismos productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando el uso de tal signo respecto a esos productos o servicios pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
- f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada cuando tal uso pudiese inducir al público a error o confusión, o pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca.
- g) Usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

10. Sírvanse indicar la duración y las condiciones de protección que la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio de la República Dominicana prevé para una marca de fábrica o de comercio.

Conforme al artículo 81 de la Ley 20-00, el término de protección de una marca registrada es de diez (10) años, contados a partir de la fecha de concesión del registro, pudiendo ser renovable por períodos sucesivos de diez (10) años indefinidamente, dando cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pregunta complementaria

Sírvanse exponer cualquier procedimiento de renovación del registro de una marca de fábrica o de comercio que pueda aplicarse en virtud de las leyes de la República Dominicana.

La renovación de los registros de marcas, se rige por las disposiciones de los artículos 82 y 83 de la Ley sobre Propiedad Industrial (Nº 20-00). Esas disposiciones estipulan lo siguiente:

"Artículo 82.- Renovación del registro.

El registro de una marca puede renovarse por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha de vencimiento del período precedente.

Artículo 83.- Procedimiento de renovación del registro.

- 1) La solicitud de renovación de un registro deberá estar acompañada de una declaración jurada, donde conste la frecuencia y la forma del uso de la marca, así como de las evidencias de uso que determine el reglamento. La renovación de un registro se efectuará mediante el simple pago de la tasa de renovación, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de vencimiento del período precedente. La renovación también podrá hacerse dentro de un plazo de gracia de seis meses contados desde la fecha de vencimiento del registro, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido, además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro de la marca mantiene su vigencia plena.
- 2) Al hacer la renovación no se puede introducir ningún cambio en la marca ni ampliar en la lista de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, pero el titular de la marca puede reducir o limitar dicha lista.

- 3) Se expedirá una certificación donde conste la inscripción de la renovación en el registro, y la misma mencionará cualquier reducción o limitación efectuada en la lista de los productos o de los servicios que la marca distingue. Luego de la expedición de dicha certificación, la oficina publicará las renovaciones en el órgano de publicidad oficial a costa del solicitante."

11. Sírvanse describir los criterios que son usados para determinar si una marca de fábrica o una marca de servicio es notoriamente conocida, citando las disposiciones pertinentes de la Ley y los reglamentos correspondientes.

El criterio que es usado para determinar si una marca es notoriamente conocida está especificado en el artículo 70 letra j) de la Ley 20-00, donde se establecen las características para considerar un signo distintivo notoriamente conocido. Igualmente, el Reglamento de aplicación N° 408-00 le da potestad a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial para que determine la documentación necesaria para establecer un registro de las marcas notoriamente conocidas.

Artículo 70.- Conceptos utilizados.

Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

- j) Signo distintivo notoriamente conocido: un signo distintivo conocido por el sector pertinente del público o de los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido.

12. Sírvanse explicar de qué manera la Ley de la República Dominicana otorga protección a las marcas notoriamente conocidas para productos que no sean similares, tal y como lo requiere el párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sírvanse citar las disposiciones correspondientes de las leyes y reglamentos.

Tal y como lo establece el párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, la República Dominicana lo introduce en su legislación en su artículo 74 letras b) y d), donde se incluye en las marcas inadmisibles por derechos de terceros, cuando su uso pudiera causar confusión, un riesgo de asociación a un tercero, una explotación de la notoriedad del signo, o la disminución de su distinción traducidos en un valor comercial. En efecto, este artículo expresa:

Artículo 74.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

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

- b) Sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda crear confusión, a una marca no registrada, pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue.
- d) Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo que sea notoriamente conocido en el país por el sector pertinente del público, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión, un

riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Además de lo anterior, se impide el uso no autorizado de una marca ajena notoriamente conocida mediante las disposiciones de represión de la competencia desleal. Al respecto el artículo 177 apartado g) de la Ley de Propiedad Industrial indica que se considerará como acto de competencia desleal usar en el comercio un signo cuyo registro esté prohibido conforme al artículo 74 de la misma Ley, en el que se incluye la prohibición de registrar marcas notoriamente conocidas pertenecientes a terceros.

13. Sírvanse explicar si la Ley de la República Dominicana permite el registro de términos genéricos, ya sea en idioma inglés o español, citando las leyes y los reglamentos pertinentes.

La Ley 20-00 no permite el registro de una Marca que consista en términos genéricos, independientemente que sea en inglés o español, por razones intrínsecas al signo, sea nombre científico o técnico o una palabra del lenguaje común en el comercio. Esto se encuentra estipulado en el artículo 73.1 letras d) y f).

Artículo 73.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo.

1) No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes:

- d) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea la designación genérica común o usual de los productos o servicios de que se trate, o sea el nombre científico o técnico de un producto o servicio; como para diferenciarlos de los mismos productos o servicios análogos o semejantes.
- f) No tengan suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen, como para diferenciarlos de productos o servicios análogos o semejantes.

D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

14. Sírvanse describir, en detalle, cómo regula la legislación de la República Dominicana el reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas previstas en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los reglamentos y dar ejemplos de indicaciones geográficas así protegidas.

a) La protección de las indicaciones geográficas:

La protección de las indicaciones geográficas establecidas en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, está contenida en nuestra legislación en el Título II, capítulo VI, compuesto por diez (10) artículos, desde el 124 hasta el 134. Las indicaciones geográficas no podrán registrarse al amparo de esta Ley si ésta fuese engañosa o cuando su uso pudiere inducir a error o confusión en el público. Así, el artículo 126 prevé acciones contra el uso indebido de las mismas.

Artículo 124.- Utilización de indicaciones geográficas.

Una indicación geográfica no puede ser usada en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o

servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, calidad, procedencia, características o cualidades del producto o servicio.

Artículo 126.- Acciones contra el uso indebido de indicaciones geográficas.

Cualquier persona interesada, y en particular los productores, fabricantes y artesanos, los consumidores y el Ministerio Público podrán actuar, individual o conjuntamente, ante las autoridades competentes para todo efecto relativo al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124.

b) Ejemplos de indicaciones geográficas protegidas:

Hasta la fecha no hay ningún registro de indicaciones geográficas hecho en virtud de la Ley 20-00. Pero esta Ley otorga protección a las indicaciones geográficas aun cuando no estén registradas, de conformidad con los artículos 72 y 73, que establecen lo siguiente:

Artículo 72.- Signos considerados como marcas.

2) Sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente Ley y de otras normas aplicables, las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y 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.

Artículo 73.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo.

1) No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes:

Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica de los productos y servicios de que se trate;

Ejemplo: El Whisky escocés, Champagne, Oporto.

15. Sírvanse describir, en detalle, la forma en que se aplica el nivel superior de protección requerido para vinos y bebidas espirituosas en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los reglamentos y dar ejemplos de indicaciones geográficas para dichos productos.

La legislación de la República Dominicana ofrece el mismo nivel elevado de protección a todas las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, sin discriminación por razón del tipo de producto al cual se le aplique la indicación o denominación. En tal sentido, todas las indicaciones geográficas gozan de protección conforme al más alto nivel mencionado en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Es directamente relevante el artículo 124 de la Ley de Propiedad Industrial, que estipula que una indicación geográfica no puede ser usada en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, calidad, procedencia, características o cualidades del producto o servicio. La utilización de una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar

designado por la indicación geográfica de que se trate, constituiría una indicación geográfica falsa y por tanto prohibida por el artículo 124 de la Ley referida.

También son relevantes las siguientes disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial:

Artículo 73.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo.

1) No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes:

i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica de los productos y servicios de que se trate.

j) Reproduzcan o imiten una denominación de origen registrada de conformidad con esta Ley para los mismos productos, o para productos diferentes si hubiera riesgo de confusión sobre el origen u otras características de los productos, o un riesgo de aprovechamiento desleal del prestigio de la denominación de origen, o consistan de una indicación geográfica que no se conforma a lo dispuesto en el artículo 72, numeral 2).

Artículo 126.- Acciones contra el uso indebido de indicaciones geográficas.

Cualquier persona interesada, y en particular los productores, fabricantes y artesanos, los consumidores y el Ministerio Público podrán actuar, individual o conjuntamente, ante las autoridades competentes para todo efecto relativo al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124.

Más aún, el artículo 134 que regula la anulación del registro de una denominación de origen, permite que cualquier tercero pueda solicitar la anulación de estos registros cuando violen el artículo 128.

Artículo 134.- Anulación del registro de una denominación de origen.

1) A solicitud de cualquiera de las personas indicadas en el artículo 126, el Registro de Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una denominación de origen cuando se demuestre que ella está contenida en alguna de las exclusiones previstas en el artículo 128.

2) A solicitud de cualquiera de las personas indicadas en el artículo 126, el Registro de Propiedad Industrial cancelará el registro de una denominación de origen cuando se demuestre que las cualidades o las características indicadas en el registro con respecto a los productos designados por la denominación de origen no corresponden a las de los productos que son puestos en el comercio con tal denominación. No obstante, los interesados podrán solicitarlo nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección.

Los literales b), c), y d) del artículo 166 establecen las sanciones a la violación de la presente Ley, que señalan:

Artículo 166.- De las sanciones.

Incurren en prisión correccional de tres (3) meses a dos (2) años y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos o ambas penas quienes intencionalmente:

- b) sin el consentimiento del titular de un signo distintivo realice respecto a un nombre comercial, un rótulo o un emblema con las siguientes actuaciones:
 - i) use en el comercio un signo distintivo idéntico, para un negocio idéntico o relacionado;
 - ii) use en el comercio un signo distintivo parecido, cuando ello fuese susceptible de crear confusión;
- c) use en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio;
- d) use en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa o la imitación de una denominación de origen, aun cuando se indique el verdadero origen de producto, se emplee una tradición de la denominación de origen o se use la denominación de origen acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "incautación" y otras calificaciones análogas;

PÁRRAFO.- La responsabilidad por los hechos descritos anteriormente se extiende a quienes ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran.

El artículo 177 letra c) establece que la violación de las indicaciones geográficas constituye un acto de competencia desleal y por tanto cualquier tercero podrá interponer las acciones que la Ley señala. Esto se completa con el artículo 183 de la misma Ley.

Artículo 177.- Competencia desleal relativa a elementos distintivos de la empresa.

Constituyen actos de competencia desleal los siguientes, entre otros:

- c) usar o propagar indicaciones o alegaciones susceptibles de engañar o causar error con respecto a la procedencia empresarial, el origen geográfico, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de productos o servicios propios o ajenos.

Artículo 183.- Acción contra un acto de competencia desleal.

- 1) Cualquier persona que se considere afectada por un acto de competencia desleal podrá iniciar acción ante la autoridad judicial competente.
- 2) Además de la persona directamente perjudicada por el acto, estará legitimado para ejercer la acción cualquier asociación, federación, sindicato u otra entidad representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.

E. DISEÑOS INDUSTRIALES

16. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los dibujos y modelos industriales, citar las disposiciones de la legislación de la República Dominicana y describir la naturaleza de la protección acordada.

La protección de los diseños industriales está contenida en el Título I, capítulo III de la Ley 20-00 y abarca dieciséis (16) artículos desde el 54 hasta el 69.

a. Procedimiento:

El procedimiento que debe seguirse para el registro de un diseño industrial está establecido en los artículos 61 a 66 de la Ley 20-00. Para la obtención del registro es necesario elevar una solicitud ante la ONAPI, la cual, luego de verificar si cumple con todos los requisitos de forma y de fondo establecidos por la Ley, expide el certificado correspondiente. En ese sentido, la Ley 20-00 establece, en su artículo 58, las condiciones o requisitos para la protección.

Artículo 58.- Requisitos para la protección.

- 1) Un diseño industrial se protege si es nuevo.
- 2) Se considera nuevo un diseño industrial si no ha sido divulgado o hecho accesible al público, en ningún lugar del mundo, mediante una publicación, la comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha en que la persona que tiene derecho a obtener la protección presentara en la República Dominicana una solicitud de registro del diseño industrial o, en su caso, la fecha de la prioridad reconocida.
- 3) Para efectos de determinar la novedad no se tiene en cuenta la divulgación que hubiese ocurrido dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de solicitud de registro, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el diseñador o causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.
- 4) Un diseño industrial no se considera nuevo por el solo hecho de que presenta diferencias menores con otros anteriores.

Artículo 61.- Calidad del solicitante.

- 1) El solicitante del registro de un diseño industrial podrá ser una persona natural o una persona jurídica.
- 2) Si el solicitante no fuese el diseñador, la solicitud deberá indicar cómo adquirió el derecho a obtener el registro.

Artículo 62.- Solicitud de diseños múltiples.

Podrá solicitarse el registro de dos o más diseños industriales en una misma solicitud, siempre que todos se apliquen a productos comprendidos dentro de una misma clase de la clasificación.

Artículo 63.- Solicitud de registro.

1) La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, e incluirá lo siguiente:

- a) un pedido de concesión del registro con los datos del solicitante y del diseñador, y los datos que pudiera prever el reglamento;
- b) la reproducción gráfica o fotográfica del diseño industrial, pudiendo presentarse más de una vista del diseño, cuando éste fuese tridimensional; tratándose de diseños bidimensionales de material textil, papel u otro material plano, la reproducción podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño;
- c) la designación de los productos a los cuales se aplicará el diseño, y de la clase y subclases de los productos;
- d) el comprobante de pago de la tasa establecida en función del número de subclases de los productos y del número de diseños de cada producto.

2) El reglamento precisará el número de ejemplares y las dimensiones de las reproducciones del diseño industrial y podrá regular otros aspectos relativos a ellas. Cuando la solicitud comprendiera dos o más diseños industriales, sus respectivas reproducciones se numerarán de manera inequívoca.

Artículo 64.- Admisión y fecha de presentación de la solicitud:

1) Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, siempre que contuviera al menos los siguientes elementos:

- a) una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un diseño industrial;
- b) información suficiente para identificar al solicitante;
- c) la reproducción gráfica o fotográfica del diseño industrial, tratándose de diseños bidimensionales de material textil, papel u otro material plano, la reproducción podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño.

2) Si la solicitud se presentara omitiendo alguno de los elementos indicados en el numeral 1), la Oficina Nacional de Propiedad Industrial notificará al solicitante para que subsane la omisión. Si se subsanara la omisión, se asignará como fecha de presentación de la solicitud, la fecha de recepción de los elementos omitidos. Mientras no se subsane la omisión, la solicitud se considerará como no presentada.

Artículo 65.- Examen de la solicitud.

La Oficina Nacional de Propiedad Industrial examinará si el objeto de la solicitud constituye un diseño industrial conforme al artículo 54, si se encuentra incluido en la prohibición del artículo 55, numeral 3), y si la solicitud cumple los requisitos del artículo 58.

Artículo 66.- Resolución y registro.

Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial registrará el diseño industrial, expedirá un certificado de registro que contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente, y ordenará que se anuncie el registro en el órgano oficial.

b) Naturaleza de la protección:

La naturaleza de la protección conferida a los diseños industriales, está establecida en los artículos 59 y 60 de la Ley cuando indican:

Artículo 59.- Alcance de la protección.

1) La protección de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotación del diseño industrial. En tal virtud, y con las limitaciones previstas en esta Ley, el titular tiene el derecho de actuar contra cualquier persona que, sin su autorización, fabrique, venda, ofrezca en venta o utilice, o importe o almacene para alguno de estos fines, un producto que reproduzca o incorpore el diseño industrial protegido, o cuya apariencia dé una impresión general, igual a la del diseño industrial protegido.

2) La realización de uno de los actos referidos en el numeral 1) no se considera lícito por el solo hecho de que el diseño reproducido o incorporado se aplique a un tipo o género de productos distintos de los indicados en el registro del diseño protegido.

Artículo 60.- Limitaciones a la protección del diseño.

1) La protección de un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características del diseño determinado únicamente por la realización de una función técnica, y no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.

2) La protección de un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características del diseño cuya reproducción fuese necesaria para permitir que el producto que lo incorpora sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante.

17. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los dibujos y modelos textiles, y citar las disposiciones pertinentes de las leyes o reglamentos.

Los procedimientos para registro de diseños industriales textiles son los mismos que para cualquier otro diseño industrial. En tal virtud, es aplicable lo indicado en la respuesta a la pregunta precedente, haciendo mención especial del artículo 63, en su párrafo b), que estipula lo siguiente:

1) La solicitud de registro de un diseñador industrial se presentará ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, e incluirá lo siguiente:

"b) La reproducción gráfica o fotográfica del diseño industrial, pudiendo presentarse más de una vista del diseño, cuando éste fuese tridimensional; tratándose de diseños bidimensionales de material textil, papel u otro material plano, la reproducción podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño;"

F. PATENTES

18. Sírvanse describir de manera detallada, la forma en que la legislación de patentes de la República Dominicana aplica el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, indicando cualesquiera excepciones a la patentabilidad previstas e incluyendo detalles sobre la protección de los microorganismos y los procedimientos no biológicos y microbiológicos y las variedades vegetales. Indíquese, de ser el caso, cualquier legislación pendiente en materia de protección de plantas mediante patentes y sistemas *sui generis*. Sírvanse citar las disposiciones pertinentes de la Ley.

El artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC está contenido en los artículos 1 y 3 de la Ley 20-00, que señalan:

Artículo 1.- Definición de invención.

Se entiende por invención toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria que cumpla con las condiciones de patentabilidad previstas en esta Ley. Una invención podrá referirse a un producto o a un procedimiento.

Artículo 3.- Requisitos de la invención para ser patentable.

Una invención es patentable cuando es susceptible de aplicación industrial, es novedosa y tiene nivel inventivo.

Las excepciones a la patentabilidad están contenidas en el artículo 2 y son las siguientes:

Artículo 2. - Materia excluida de protección por patente de invención.

"1) No se considera invención, y en tal virtud queda excluida de protección por patente de invención, la materia que no se adecúe a la definición del artículo 1 de la presente Ley. En particular no se consideran invenciones los siguientes:

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

mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia;

- i) los productos o procedimientos ya patentados por el hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente original.
- 2) no serán patentables, ni se publicarán las siguientes invenciones:
 - a) aquellas cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral;
 - b) las que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o animales, o puedan causar daños graves al medio ambiente;
 - c) las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Las obtenciones vegetales serán reguladas en virtud de una ley especial, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC."

El Reglamento sobre la aplicación de la Ley 20-00, N° 408-00, establece la forma y depósito de microorganismos y sustancias biológicas indicando lo siguiente:

Artículo 6.- Depósito de Material Biológico o Microorganismos.

Mientras no sean designadas las instituciones autorizadas para recibir el depósito de material biológico necesario para la descripción de solicitudes relativas a microorganismos, el solicitante podrá realizar el mismo en cualquiera de las autoridades de depósito internacional reconocidas por el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos en Materia de Presentación de Solicitudes de Patentes, del 28 de abril de 1977.

En todo caso esas instituciones de depósito deberán reunir las siguientes condiciones:

- ser de carácter permanente;
- no depender del control de los depositantes;
- disponer del personal y las instalaciones adecuadas para comprobar la pertinencia del depósito y garantizar su almacenamiento y conservación sin riesgo de contaminación;
- brindar medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo el riesgo de pérdida de material biológico.

Pregunta complementaria

Sírvanse aclarar si los materiales purificados o aislados existentes en la naturaleza se consideran materia patentable. En caso negativo, sírvanse indicar qué disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC autorizan su exclusión del conjunto de materias patentables. Asimismo, si esos materiales purificados o aislados no se consideran invenciones, sírvanse explicar por qué no pueden constituir soluciones a problemas técnicos.

Las materias encontradas en la naturaleza no son patentables, aun cuando se les hubiese purificado o aislado, salvo que se las modifique intrínsecamente. Las materias encontradas en la naturaleza no son productos del hombre. Sólo los productos del hombre pueden constituir

invenciones. El hecho de purificar o aislar una materia encontrada en la naturaleza no la convierte en una invención. Para que haya invención es necesario que la materia natural sea modificada por intervención del hombre, es decir que el producto de la naturaleza sea transformado en su esencia por acción del hombre. La simple purificación o aislamiento de una materia encontrada en la naturaleza no implica tal transformación esencial. Además, ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni ningún acuerdo internacional definen lo que se considera invención. Cada país queda libre para definir este concepto en sus legislaciones nacionales.

El párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a proteger mediante patentes a las invenciones. El Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna obligación de conceder patentes para materias que no constituyen invenciones. Dado que las materias encontradas en la naturaleza no constituyen invenciones, no hay obligación de protegerlas mediante patentes.

No toda solución técnica constituye una invención. Las materias (inertes o vivas) que se encuentran en la naturaleza son producto de la naturaleza y no producto del hombre. Aun cuando esas materias puedan servir para solucionar un problema técnico, ellas no podrían reivindicarse como invenciones. Esta situación no cambia por el hecho de que la materia encontrada en la naturaleza se haya purificado o aislado. Por ejemplo, el cobre que se encuentra en estado natural en la tierra puede ser aislado de la tierra y purificado para servir de materia prima para fabricar cables eléctricos que permiten conducir la electricidad con eficiencia. La alta conductividad del cobre ofrece una solución al problema técnico de disponer del mejor medio para conducir la electricidad con eficiencia. Sin embargo, esa cualidad del cobre no permitiría a la persona que descubre el cobre en la naturaleza, y lo aísla y purifica, reivindicar el cobre como un invento suyo, pues esa persona no habría inventado el cobre. Simplemente lo habría encontrado en la naturaleza y lo ha recuperado y concentrado para su utilización, sin transformarlo en su esencia.

Queda entendido que si la técnica de aislamiento, separación o purificación del material a partir de su estado natural cumpliera con las condiciones de patentabilidad, ello podría reivindicarse como una invención específica.

19. Sírvanse describir de manera detallada, los derechos conferidos a los titulares de patentes de acuerdo a lo establecido en la Ley de patentes de la República Dominicana y citar las disposiciones pertinentes de dicha Ley. Sírvanse confirmar si los derechos descritos en el párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC son proporcionados a los titulares de patentes en la República Dominicana.

Los derechos que confiere la Ley 20-00 al titular de una patente son impedir que terceros, sin su consentimiento, puedan fabricar, usar, ofertar en venta, vender o importar el producto objeto de la patente. Si la patente es de un procedimiento se puede impedir que terceros, sin su consentimiento, puedan utilizar el procedimiento, ofertar para la venta, vender o importar el producto obtenido directamente por medio del procedimiento. Estas disposiciones se encuentran establecidas en el artículo 29, que señala lo siguiente:

Artículo 29.- Derechos y protección conferidos por la patente.

1) La patente confiere a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotación de la invención patentada. En tal virtud, y con las limitaciones previstas en esta Ley, el titular de la patente tendrá el derecho de actuar contra cualquier persona que sin su autorización realice cualquiera de los siguientes actos:

a) Cuando la patente se ha concedido para un producto:

i) fabricar el producto;

- ii) ofrecer en venta, vender o utilizar el producto; importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.
- b) Cuando la patente se ha concedido para un procedimiento:
 - i) emplear el procedimiento;
 - ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el inciso a) respecto a un producto obtenido directamente de la utilización del procedimiento.
- 2) El alcance de la protección conferida por la patente está determinado por las reivindicaciones. Las reivindicaciones se interpretarán a la luz de la descripción y los dibujos y, en su caso, del material biológico que se hubiese depositado.

20. Sírvanse describir, en detalle, las disposiciones de la legislación de la República Dominicana que permitan el uso no autorizado de una patente, citar las disposiciones pertinentes de la Ley, y describir, en detalle, las condiciones en que ese uso pueda ocurrir.

La Ley 20-00 permite algunos usos sin autorización del titular de los derechos, pero son casos limitativamente señalados por los artículos 30, 31, 40 y 44 de la Ley dominicana. Estas excepciones de los derechos conferidos al titular de la patente son similares a las contenidas en los artículos 30 y 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Artículo 30.- Limitación y agotamiento de los derechos de la patente.

La patente no da el derecho de impedir:

- a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación con respecto a la invención patentada;
- c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) la venta, locación, uso, usufructo, la importación o cualquier modo de comercialización de un producto protegido por la patente u obtenido por el procedimiento patentado, una vez que dicho producto ha sido puesto en el comercio de cualquier país, con el consentimiento del titular o de un licenciataro o de cualquier otra forma lícita. No se consideran puestos lícitamente los productos o los procedimientos en infracción de derecho de propiedad industrial;
- e) actos referidos en el artículo 5 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
- f) cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, el uso de ese material como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido del material patentado;
- g) aquellos usos necesarios para obtener la aprobación sanitaria y para comercializar un producto después de la expiración de la patente que lo proteja.

Artículo 31.- Derecho del usuario anterior de la invención.

- 1) Los derechos conferidos por una patente no podrán hacerse valer contra una persona que de buena fe y con anterioridad a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de patente correspondiente, ya se encontraba en el país produciendo el producto o usando el procedimiento que constituye la invención, o había efectuado preparativos efectivos y serios para realizar tal producción o uso.
- 2) Esa persona tendrá el derecho de continuar produciendo el producto o usando el procedimiento como venía haciéndolo, o de iniciar la producción o uso que había previsto. Este derecho sólo podrá cederse o transferirse con la empresa o el establecimiento en que se estuviera realizando o se hubiera previsto realizar tal producción o uso.
- 3) No será aplicable la excepción prevista en este artículo si la persona que deseara prevalerse de ella hubiera adquirido conocimiento de la invención por un acto ilícito.

Artículo 40.- Licencias obligatorias.

- 1) Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de doscientos diez (210) días, contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, previa audiencia del titular, podrá expedir licencias obligatorias con relación a esa patente.

PÁRRAFO.- En todos los casos que procedan, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial concederá las licencias obligatorias cuando el interesado demuestre que:

- a) posee capacidad técnica y económica para enfrentar la explotación de que se trate. La capacidad técnica se evaluará por la autoridad competente, conforme a las normas específicas vigentes en el país, que existan en cada rama de actividad. Por capacidad económica se entenderá la posibilidad de cumplir las obligaciones que deriven de la explotación a realizar;
 - b) cuando la patente se refiera a una materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, que el solicitante pueda realizar el desarrollo del producto final por sí o por terceros en el país, salvo los casos de imposibilidad de producción en el territorio nacional.
- 2) Para determinar lo que se entiende por términos y condiciones comerciales razonables, se deberá tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y el valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedios para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes.

Artículo 44.- Condiciones para la concesión de licencias obligatorias.

- 1) Al conceder licencias obligatorias deberán ser observadas las siguientes disposiciones:
 - a) la concesión de las mismas las realizará la Oficina Nacional de Propiedad Industrial;
 - b) serán consideradas las circunstancias propias de cada caso;

- c) las licencias obligatorias se extenderán a las patentes relativas a los componentes y procesos que permitan su explotación;
 - d) la concesión de estas licencias no será de carácter exclusivo;
 - e) no podrán cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que la integre;
 - f) serán concedidas para abastecer principalmente el mercado interno, salvo en los casos establecidos en los artículos 41 y 46;
 - g) el titular de la patente percibirá una remuneración razonable según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización. Al determinar el importe de las remuneraciones en los casos en que las licencias obligatorias se hubieran concedido para poner remedio a prácticas anticompetitivas, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir dichas prácticas y se podrá negar la revocación de la concesión si se estima que es probable que las condiciones que dieron lugar a esa concesión se repitan.
- 2) La persona a quien se le otorgue una licencia obligatoria debe iniciar su explotación dentro de los dos años de haberle sido otorgada la licencia.
- 3) Cuando la patente protegiera alguna tecnología de semiconductores, sólo se concederán licencias obligatorias para un uso público no comercial, o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia.
- 4) Una licencia obligatoria podrá ser revocada total o parcialmente por el tribunal competente, a pedido del titular, si las circunstancias que dieron origen a la licencia hubieran dejado de existir y no fuese probable que vuelvan a surgir, siempre que tal revocación no afecte intereses legítimos del licenciataria.
- 5) Una licencia obligatoria podrá ser modificada por el tribunal competente, a solicitud de una parte interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.

21. ¿Qué plazo de protección para las patentes prevé la legislación de patentes de la República Dominicana? Sírvanse describir las disposiciones contempladas para prorrogar el plazo de protección y citar las normas pertinentes de la Ley.

El artículo 27 de la Ley 20-00 establece un plazo de duración de veinte (20) años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana.

22. Sírvanse explicar si el artículo 2(1) o cualquier otra disposición de la Ley de Propiedad Industrial de la República Dominicana otorga protección a nuevos usos de productos ya conocidos, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Conforme al artículo 2, párrafo 1, letra i) de la Ley 20-00 de Propiedad Industrial, no podría patentarse nuevamente un producto o un procedimiento por el hecho de atribuírsele un uso distinto al comprendido en la patente original. Constituye una de las materias excluidas de protección por patente por no considerarse invención.

Sin embargo, queda entendido que si este nuevo uso se ajusta a la definición de invención del artículo 1 y cumple con las condiciones de patentabilidad previstas en la ley, constituye una invención y por lo tanto puede ser patentable.

Pregunta complementaria

Sírvanse explicar de qué forma ha cumplido la República Dominicana la prescripción establecida en el párrafo 7 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC a fin de permitir a los solicitantes la inclusión de nuevas reivindicaciones relativas a productos farmacéuticos en las solicitudes que estuviesen pendientes en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Propiedad Industrial y en las que se facilitase información relativa a los productos y a los procedimientos para su fabricación.

En aplicación de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, y en virtud de la adhesión de la República Dominicana al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), podría solicitarse a la autoridad nacional de propiedad industrial modificar una solicitud de patente en trámite a fin de agregar reivindicaciones relativas a uno o más productos divulgados en la memoria descriptiva presentada inicialmente pero que no hubiesen sido reivindicadas. Tal ampliación de las reivindicaciones sólo se aceptaría en la medida en que no implicara una ampliación de la materia divulgada en la solicitud inicial.

G. ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

23. Sírvanse describir detalladamente, la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados prevista en la legislación de la República Dominicana, incluyendo el plazo de protección, y citando las disposiciones pertinentes de la Ley.

La protección a los derechos sobre esquemas de trazado de circuitos integrados será regulada por una legislación especial en fase de revisión por el poder ejecutivo para ser sometida al Congreso Nacional.

H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

24. Sírvanse describir, en detalle, de qué manera está prevista, en la legislación de la República Dominicana, la protección de la información no divulgada de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC y citar las disposiciones pertinentes de la Ley.

La protección de la información no divulgada, establecida en el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, se encuentra en nuestra legislación en el Título VI, capítulo I de la Ley 20-00, "De los Actos de Competencia Desleal". De manera particular debemos mencionar los artículos 178, 179, 180 y 183 que expresan lo siguiente:

Artículo 178.- Definición y condiciones para proteger un secreto empresarial.

- 1) Se considerará como secreto empresarial, cualquier información comercial no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.
- 2) Un secreto empresarial se reconocerá como tal para los efectos de su protección cuando la información que la constituye:
 - a) No fuese, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; y

- b) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Artículo 179.- Competencia desleal relativa a secretos empresariales.

Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

- a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva, resultante de una relación contractual o laboral;
- b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) en provecho propio o de un tercero o para perjudicar a dicho poseedor;
- c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);
- e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona, sabiendo o debiendo saber que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;
- f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.

Artículo 180.- Medios desleales de acceso a un secreto empresarial.

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos y prácticas honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

Artículo 183.- Acción contra un acto de competencia desleal.

- 1) Cualquier persona que se considere afectada por un acto de competencia desleal podrá iniciar acción ante la autoridad judicial competente.
- 2) Además de la persona directamente perjudicada por el acto, estará legitimado para ejercer la acción cualquier asociación, federación, sindicato u otra entidad representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.

25. Sírvanse describir, en detalle, cómo protege la legislación de la República Dominicana los datos de prueba relativos a productos farmacéuticos y químicos agrícolas presentados al Gobierno a fin de aprobar la comercialización de esos productos en la República Dominicana y citar las disposiciones pertinentes de la Ley.

Conforme a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial estipula lo siguiente respecto a la protección de información no divulgada presentada a las autoridades para autorizar su comercialización:

Artículo 181.- Información para autorización de venta.

- 1) Cuando el procedimiento ante una autoridad nacional competente para autorizar la comercialización o la venta de un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, requiriera la presentación de datos o información secretos, éstos quedarán protegidos contra su uso comercial desleal por terceros.
- 2) Los datos o información secretos referidos en el numeral anterior quedarán protegidos contra su divulgación. La divulgación podrá efectuarse por la autoridad nacional competente cuando fuere necesario para proteger al público, o cuando se hubieren adoptado medidas adecuadas para asegurar que los datos o información queden protegidos contra su uso comercial desleal por terceros.

Pregunta complementaria

Sírvanse indicar qué medidas se adoptan para proteger contra el uso comercial desleal determinados datos de pruebas y de otro tipo mencionados en el artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial. Sírvanse aclarar cuál es la duración de la protección contra el uso comercial desleal.

De conformidad con el artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial, la autoridad nacional competente para autorizar la comercialización o la venta de un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, protegerá esa información contra su uso comercial desleal por terceros. Tal autoridad, no permitirá a terceros acceder a esa información. Al no permitirse a los terceros acceder a la información referida, ellos no podrán usarla de ninguna manera.

La obligación de la autoridad nacional competente de no permitir a terceros acceder a los datos o información secretos no tiene plazo de duración. Mientras esos datos o información tengan carácter secreto la autoridad nacional no permitirá a terceros no autorizados acceder a ellos. Queda entendido que la obligación antes referida no limita a esa autoridad nacional competente en su facultad de utilizar cualesquiera datos o información a su disposición con el fin de cumplir su función estatutaria legal de autorizar productos farmacéuticos y agroquímicos que cumplan con las condiciones sanitarias establecidas. Esa utilización interna de informaciones para los fines legales referidos, es decir, para fines estrictamente de gestión pública, de ningún modo implica un uso comercial desleal de la información, pues tal uso es ordenado por la ley y es para fines públicos no comerciales.

26. ¿Están los solicitantes posteriores que traten de obtener la aprobación de la comercialización de sus propias versiones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas aprobados con anterioridad facultados para apoyarse en datos presentados por el solicitante anterior? En caso afirmativo, ¿qué plazo de exclusividad se otorga al solicitante anterior antes de permitir a terceros que se apoyen en sus datos?

El párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo establece dos obligaciones puntuales, a saber, a) proteger esos datos contra todo uso comercial desleal, y b) proteger esos datos contra toda divulgación. El Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna obligación de impedir a terceros obtener autorización de comercialización para productos idénticos o similares a los aprobados previamente, ni prevé la concesión de ningún "período de exclusividad" en favor de un solicitante anterior de una autorización de comercialización.

Toda persona tiene el derecho de solicitar y obtener ante las autoridades competentes un permiso de comercialización de su propia versión de un producto farmacéutico o agroquímico previamente aprobado, siempre que cumpla con las disposiciones de la legislación pertinente. La autoridad que autoriza la comercialización no puede discriminar entre solicitantes anteriores y posteriores, debiendo tratar a todos por igual conforme a la Ley.

El simple hecho de pedir a una autoridad pública aprobar un producto farmacéutico o agroquímico idéntico a otro aprobado anteriormente por la misma autoridad no constituye un uso de los datos que esa autoridad guarda. Una persona que solicita la autorización de comercialización de un segundo producto equivalente a otro autorizado anteriormente no puede usar los datos presentados por el primer solicitante, pues no tiene acceso a ellos. Por tratarse de información sujeta a confidencialidad, la autoridad sanitaria no podrá comunicar esos datos a un solicitante posterior ni permitirle acceder a ellos.

I. OBSERVANCIA

27. Sírvanse describir, en detalle, de qué modo la legislación de la República Dominicana prescribe medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual como dispone el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las estipulaciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC están contenidas en nuestra legislación de propiedad industrial en varios artículos.

A) El procedimiento administrativo ágil para prevenir la infracción está contenido en el artículo 154 de la Ley 20-00, que contiene las Acciones llevadas ante la Oficina de Propiedad Industrial.

Artículo 154. Acciones ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.

Las acciones ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial se sustanciarán de acuerdo con las siguientes normas:

- a) la acción se interpondrá, por escrito, ante el director del departamento correspondiente, quien decidirá sobre ella asistido por dos examinadores de su departamento;
- b) el director del departamento correspondiente notificará, en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo, la acción interpuesta al titular del derecho, quien lo contestará dentro del plazo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la notificación;

- c) la acción será notificada por el director del departamento correspondiente, en el plazo de diez (10) días, a partir de la fecha de recibo de la misma, a todo aquel que esté inscrito en el registro y a cualquier otra persona que tuviese algún derecho inscrito con relación al derecho de propiedad industrial objeto de la acción;
- d) la contestación del titular de un derecho será notificada a la parte que haya incoado la acción en el plazo de diez (10) días de recibida dicha notificación, para que ejerza un derecho de réplica a los argumentos del titular del derecho, dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la notificación. El director del departamento correspondiente deberá dictar la resolución debidamente motivada en el plazo de dos (2) meses a partir del vencimiento del último plazo otorgado a las partes;
- e) cumplidos los trámites de contestación y de prueba se pasará el expediente para la decisión del director y los examinadores, y cuando la naturaleza de la demanda lo requiera, se realizarán uno o más informes técnicos;
- f) el director del departamento correspondiente deberá dictar la resolución debidamente motivada en el plazo de tres (3) meses, a partir del vencimiento del último plazo otorgado a las partes;
- g) la resolución que dicte el director de cualquiera de los departamentos deberá ser notificada a las partes, en la forma que establezca el reglamento.

B) Las infracciones y los procedimientos judiciales están previstos en los artículos 166 y 167 de la Ley 20-00. En lo que concierne a lo penal la violación a la presente Ley se cataloga como correccional con sanción de prisión y multa.

Artículo 166.- De las sanciones.

Incurrir en prisión correccional de tres (3) meses a dos (2) años y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos o ambas penas quien intencionalmente:

- a) sin el consentimiento del titular de un signo distintivo use en el comercio un signo idéntico o una marca registrada, o una copia servil o una imitación fraudulenta de esa marca, en relación a los productos o servicios que ella distingue, o a productos o servicios relacionados;
- b) sin el consentimiento del titular de un signo distintivo realice respecto a un nombre comercial, un rótulo o un emblema con las siguientes actuaciones:
 - i) use en el comercio un signo distintivo idéntico, para un negocio idéntico o relacionado;
 - ii) use en el comercio un signo distintivo parecido, cuando ello fuese susceptible de crear confusión;
- c) use en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio;
- d) use en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa o la imitación de una denominación de origen, aun cuando se indique el

verdadero origen del producto, se emplee una tradición de la denominación de origen o se use la denominación de origen acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "incautación" y otras calificaciones análogas;

- e) continúe usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada o después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón sea definitiva;
- f) ofrezca en venta o ponga en circulación los productos o presta los servicios con las marcas a que se refiere la infracción anterior;
- g) fabrique o elabore productos amparados por una patente de invención o modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
- h) ofrezca en venta o ponga en circulación productos amparados por una patente de invención o modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;
- i) utilice procesos patentados, sin el consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
- j) ofrezca en venta, venda o utilice, importe o almacene productos que sean resultado directo de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
- k) reproduzca o imite diseños industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
- l) sin ser titular de una patente o modelo de utilidad o no gozando ya de los derechos conferidos por los mismos, se sirva en sus productos o en su propaganda de denominaciones susceptibles de inducir al público a error en cuanto a la existencia de ellos;
- ll) oculte o suministre falsa información a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial con el objetivo de obtener una patente que no cumple con los requisitos de patentabilidad.

PÁRRAFO.- La responsabilidad por los hechos descritos anteriormente se extiende a quienes ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran.

Artículo 167.- De las acciones.

- 1) La acción para la aplicación de las penas indicadas en el artículo anterior deberá ser iniciada por el titular del derecho.
- 2) Las disposiciones del derecho penal común son aplicables de manera supletoria y siempre y cuando no contradigan la presente Ley.
- 3) Ninguno de los procedimientos a que diere lugar la aplicación de la presente Ley, quedará sometido a la prestación de la garantía previa, establecida en el artículo 16 del

Código Civil y los artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil y sus modificaciones.

C) Las acciones civiles están contenidas en el artículo 168. Por su parte las sanciones de derecho común y las medidas conservatorias se encuentran en los artículos 173, 174 y 175 de la Ley 20-00, que disponen:

Artículo 168.- Acción civil por infracción.

1) El titular de un derecho protegido en virtud de la presente Ley, podrá entablar acción civil ante el tribunal competente contra cualquier persona que infrinja ese derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción.

2) En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares puede entablar acción contra una infracción de ese derecho sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.

Artículo 173.- Medidas exigibles en acción de infracción.

En una acción por infracción de los derechos protegidos en virtud de la presente Ley, puede pedirse una o más de las siguientes medidas:

- a) la cesación de los actos que infrinjan los derechos;
- b) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos;
- c) el embargo de los objetos resultantes de la infracción del material de publicidad que haga referencia a esos objetos y de los medios que hubiesen servido exclusivamente para cometer la infracción;
- d) la atribución en propiedad de los objetos o medios referidos en el inciso c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- e) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud de lo dispuesto en el inciso c), cuando ello fuese indispensable.

Artículo 174.- Medidas conservatorias.

1) Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial puede pedir al tribunal que ordene medidas conservatorias inmediatas, con el objeto de asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de daños y perjuicios.

2) El tribunal sólo ordenará medidas conservatorias cuando quien las solicite demuestre, mediante pruebas que el tribunal considere suficientes, la comisión de la infracción o su inminencia.

3) Las medidas conservatorias pueden pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Si las medidas se ordenan antes de iniciarse la acción, ellas quedarán sin efecto si no se inicia la acción dentro de un plazo de diez (10) días, contados desde la orden.

- 4) El tribunal competente puede ordenar como medidas conservatorias las que fuesen apropiadas para asegurar la realización de la sentencia que pudiera dictarse en la acción respectiva. Podrán ordenarse las siguientes medidas conservatorias, entre otras:
 - a) la cesación inmediata de los actos que se alegan, constituyen una infracción, salvo que el demandado optare por continuar dichos actos dando una fianza o garantía que fijará el tribunal;
 - b) el embargo preventivo, el inventario o el depósito de muestras de los objetos materia de la infracción y de los medios exclusivamente destinados a realizar la infracción;
 - c) el tribunal competente debe ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para resarcir, en el caso que la decisión definitiva le sea adversa, al demandado, de los daños que se puedan ocasionar por la denuncia;
 - d) cuando el titular de un derecho de marcas tenga motivos válidos para sospechar que se prepara una importación de mercaderías en condiciones tales que sus derechos serían menoscabados, podrá solicitar al tribunal que se ordene a las aduanas de la República, como medida precautoria, la suspensión del despacho de dichas mercaderías para libre circulación, o de la explotación de las mismas si fuere el caso.
- 5) El tribunal sólo aceptará la demanda, y adoptará medidas si el solicitante presenta, junto con la demanda y por escrito, una descripción suficientemente detallada de las mercancías, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades aduaneras.
- 6) El tribunal ordenará el depósito de una suma o una fianza no menor que tres veces el valor de la importación en cuestión, en dinero efectivo o cheque certificado, en la secretaría del tribunal que garantice los daños y perjuicios que pudiere sufrir el demandado en caso de que el demandante sucumbiera en su demanda.

Artículo 175.- Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

Para efectos del cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, la parte correspondiente al lucro cesante que debiera repararse se calculará en función de alguno de los criterios siguientes:

- a) según los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia del infractor;
- b) según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;
- c) según el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

PÁRRAFO.- Toda persona que presente una demanda por infracción de derechos, será responsable por los daños y perjuicios que ocasione al presunto infractor en el caso de acciones o denuncias maliciosas o negligentes.

En cuanto a la Ley de Derecho de Autor, dispone tres vías de acción (civil, penal y administrativa).

Las acciones civiles de que dispone un titular de un derecho de autor protegido por la presente Ley, están contenidas en el capítulo II, relativo a las Acciones Civiles y su Procedimiento, artículos 176 a 184.

Al respecto, las acciones en daños y perjuicios previstas en el artículo 177, podrán ser llevadas conjuntamente con la acción pública o de manera separada por la vía civil, ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado (artículo 176). El referido artículo señala que toda persona que sin el consentimiento del titular efectúe cualquiera de los actos que conformen uno cualquiera de los derechos morales o patrimoniales reconocidos en la Ley, es responsable frente a dicho titular de los daños y perjuicios ocasionados por la violación a su derecho, independientemente de que haya tenido o no conocimiento de la violación cometida por él.

Otras acciones civiles puestas a disposición de los titulares de los derechos reconocidos en la Ley de Derecho de Autor, son, por ejemplo, la solicitud al juez, sin citación previa de la otra parte, de la autorización para realizar el embargo conservatorio o secuestro de los objetos o materiales ilícitos, en sus propias manos o en las de un tercero. Esta acción se prevé para el caso de que el titular del derecho tenga motivos fundados para temer el desconocimiento de su derecho o de que puedan desaparecer los elementos del acto ilícito (artículo 179). El titular podrá también solicitar al juez, la suspensión inmediata de la actividad ilícita, en especial la reproducción, distribución, comunicación pública o importación ilícita.

Asimismo, el titular del derecho de autor o del derecho conexo, así como sus causahabientes o quienes tengan su representación convencional, que tengan motivos para temer el desconocimiento de sus derechos, podrá solicitar al juez de primera instancia, previo al inicio de la acción o demanda principal, un auto que ordene la inspección judicial del lugar donde se presume que se estén efectuando actos violatorios a la Ley (artículo 180).

La medida de embargo conservatorio o secuestro ordenada por el juez, podrá ser levantada por el mismo juez que ordenó la inspección, a solicitud de la parte contra quien haya sido ejecutada, si al vencimiento de los 30 días francos contados desde su ejecución, no se hubiese iniciado la demanda principal para conocer de la violación del derecho (artículo 183).

El artículo 184 establece que los demandantes extranjeros transeúntes no estarán obligados a prestar la fianza *judicatum solvi* establecida en el artículo 16 del Código Civil de la República Dominicana y los artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil.

La vía penal o represiva ha sido contemplada para proteger a los titulares de un derecho de autor o de un derecho conexo, y puede ser ejercida por éstos o por sus causahabientes o por quien tenga la representación convencional de los mismos. Ahora bien, la decisión de optar por esta vía, o recurrir a la vía civil o a la vía administrativa para iniciar y proceder en el ejercicio de los derechos conferidos por la Ley, está a opción del titular (artículo 168). Los artículos 169 a 175, establecen las sanciones a que pueden dar lugar las violaciones a derechos de autor y conexos.

En cuanto a las acciones administrativas, la Ley de Derecho de Autor las establece en sus artículos 187 a 189.

28. El párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los jueces estarán facultados para ordenar que se aporten las pruebas necesarias para sustanciar las alegaciones de una parte cuando ésta no haya podido obtener esas pruebas porque se encuentran bajo el control de la parte contraria. Sírvanse describir cómo las leyes o reglamentos de la República Dominicana otorgan esa facultad, y citar las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.

La Ley 834 de 1978 establece el procedimiento común en demandas civiles para la producción de elementos de pruebas o la comunicación de documentos que se encuentren en poder de la otra parte o de un tercero. Este procedimiento judicial se describe en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la mencionada Ley 834, estableciendo lo siguiente:

"La Comunicación de Documentos entre las partes.

Artículo 55.- Si, en el curso de una instancia, una parte hace uso de un acto auténtico o bajo firma privada en el cual no ha sido parte o de un documento que está en poder de un tercero, puede pedir al juez apoderado del asunto ordenar la entrega de una copia certificada o la producción del acto o del documento.

Artículo 56.- La solicitud es hecha sin formalidad.

El juez si estima esta solicitud fundada, ordena la entrega o la producción del acto o del documento, en original, en copia o el extracto según el caso, en las condiciones y bajo las garantías que fije, si hay necesidad a pena de astreinte.

Artículo 57.- La decisión del juez es ejecutoria provisionalmente, sobre minuta si hay lugar.

Artículo 58.- En caso de dificultad, o si es invocado algún pedimento legítimo, el juez que ha ordenado la entrega o la producción puede, sobre solicitud sin formalidad que le fuere hecha, retractar o modificar su decisión. Los terceros pueden interponer apelación de la nueva decisión en los quince (15) días de su pronunciamiento.

Artículo 59.- Las demandas en producción de elementos de prueba que están en poder de una de las partes son hechas, y su producción tiene lugar, conforme a las disposiciones de los artículos 55 y 56.

Además la Ley 20-00 establece una presunción legal en materia de patentes de procedimiento que libera del fardo de la prueba al titular de una patente, obligando a la parte demandada a aportar la prueba en contra de esta presunción legal con carácter revocable (presunción IURIS TANTUM): En efecto el artículo 170 expresa:

"Artículo 170.- Presunción de empleo del procedimiento patentado.

1) A los efectos de los procedimientos civiles, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto nuevo en los términos de la presente Ley, el tribunal competente podrá ordenar que el demandado que comercializa un producto idéntico pruebe que el procedimiento empleado para obtener dicho producto es diferente del procedimiento patentado. En la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos comerciales y de fabricación.

2) En los casos previstos en este artículo se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido por un tercero, sin el consentimiento del titular de la patente

ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, siempre que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo en los términos de la presente Ley."

29. Sírvanse describir, en detalle, todos los recursos civiles de que disponen los titulares de derechos en el contexto de la legislación de la República Dominicana, y citar las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.

Las acciones civiles son derechos que le otorga nuestra legislación al titular de un derecho de propiedad industrial que se considere lesionado en su derecho o cuando la infracción es inminente. Estas acciones están contenidas en los artículos 168, 173 y 175 de la Ley 20-00, que estipulan lo siguiente:

Artículo 168. - Acción civil por infracción.

- 1) El titular de un derecho protegido en virtud de la presente Ley, podrá entablar acción civil ante el tribunal competente contra cualquier persona que infrinja ese derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción.
- 2) En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares puede entablar acción contra una infracción de ese derecho sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.

Artículo 173.- Medidas exigibles en acción de infracción.

En una acción por infracción de los derechos protegidos en virtud de la presente Ley, puede pedirse una o más de las siguientes medidas:

- a) la cesación de los actos que infrinjan los derechos;
- b) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos;
- c) el embargo de los objetos resultantes de la infracción del material de publicidad que haga referencia a esos objetos y de los medios que hubiesen servido exclusivamente para cometer la infracción;
- d) la atribución en propiedad de los objetos o medios referidos en el inciso c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- e) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud de lo dispuesto en el inciso c), cuando ello fuese indispensable.

Artículo 175.- Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

Para efectos del cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, la parte correspondiente al lucro cesante que debiera repararse se calculará en función de alguno de los criterios siguientes:

- a) según los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia del infractor;

- b) según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;
- c) según el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

PÁRRAFO.- Toda persona que presente una demanda por infracción de derechos, será responsable por los daños y perjuicios que ocasione al presunto infractor en el caso de acciones o denuncias maliciosas o negligentes.

En cuanto a derecho de autor y derechos conexos, las acciones civiles están previstas en los artículos 176 a 184 de la Ley de Derecho de Autor. (Ver respuesta a la pregunta anterior.)

30. Sírvanse describir, en detalle, los procedimientos y recursos provisionales al alcance de los titulares de derechos en conformidad con la legislación de la República Dominicana, citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes e indicar cualquier condición en virtud de la cual el titular del derecho podrá valerse de esos procedimientos y recursos.

Las medidas provisionales o conservatorias para la protección a un titular de derechos de propiedad industrial están contenidas en el artículo 174 de la Ley 20-00 y son medidas otorgadas por un juez a requerimiento de un titular. El supuesto infractor podrá pedir el levantamiento de las medidas mediante la presentación de una fianza o garantía que deberá ser fijada por el juez que ordenó la medida conservatoria y éstas son las siguientes:

Artículo 174.- Medidas conservatorias.

- 1) Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial puede pedir al tribunal que ordene medidas conservatorias inmediatas, con el objeto de asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de daños y perjuicios.
- 2) El tribunal sólo ordenará medidas conservatorias cuando quien las solicite demuestre, mediante pruebas que el tribunal considere suficientes, la comisión de la infracción o su inminencia.
- 3) Las medidas conservatorias pueden pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Si las medidas se ordenan antes de iniciarse la acción, ellas quedarán sin efecto si no se inicia la acción dentro de un plazo de diez (10) días, contados desde la orden.
- 4) El tribunal competente puede ordenar como medidas conservatorias las que fuesen apropiadas para asegurar la realización de la sentencia que pudiera dictarse en la acción respectiva. Podrán ordenarse las siguientes medidas conservatorias, entre otras:
 - a) la cesación inmediata de los actos que se alegan, constituyen una infracción, salvo que el demandado optare por continuar dichos actos dando una fianza o garantía que fijará el tribunal;
 - b) el embargo preventivo, el inventario o el depósito de muestras de los objetos materia de la infracción y de los medios exclusivamente destinados a realizar la infracción;

- c) el tribunal competente debe ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para resarcir, en el caso que la decisión definitiva le sea adversa, al demandado, de los daños que se puedan ocasionar por la denuncia;
 - d) cuando el titular de un derecho de marcas tenga motivos válidos para sospechar que se prepara una importación de mercaderías en condiciones tales que sus derechos serían menoscabados, podrá solicitar al tribunal que se ordene a las aduanas de la República, como medida precautoria, la suspensión del despacho de dichas mercaderías para libre circulación, o de la explotación de las mismas si fuere el caso.
- 5) El tribunal sólo aceptará la demanda, y adoptará medidas si el solicitante presenta, junto con la demanda y por escrito, una descripción suficientemente detallada de las mercancías, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades aduaneras.
- 6) El tribunal ordenará el depósito de una suma o una fianza no menor que tres veces el valor de la importación en cuestión, en dinero efectivo o cheque certificado, en la secretaría del tribunal que garantice los daños y perjuicios que pudiere sufrir el demandado en caso de que el demandante sucumbiera en su demanda.

J. PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA

31. Sírvanse describir, en detalle, los procedimientos contemplados en la legislación de la República Dominicana que establezcan prescripciones en frontera para reprimir, al menos, la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor, identificar la autoridad competente y citar las disposiciones pertinentes de la Ley o el reglamento.

Las medidas en frontera establecidas por el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC, para la protección de los derechos de la propiedad industrial están incluidos dentro de las medidas conservatorias que puede ejercer un titular de derecho que se considere lesionado, de manera especial, están incluidas en el artículo 174, numeral 4 letra d, numeral 5 y numeral 6 de la Ley 20-00.

Artículo 174.- Medidas conservatorias.

- 4) El tribunal competente puede ordenar como medidas conservatorias las que fuesen apropiadas para asegurar la realización de la sentencia que pudiera dictarse en la acción respectiva. Podrán ordenarse las siguientes medidas conservatorias, entre otras:
 - d) cuando el titular de un derecho de marcas tenga motivos válidos para sospechar que se prepara una importación de mercaderías en condiciones tales que sus derechos serían menoscabados, podrá solicitar al tribunal que se ordene a las aduanas de la República, como medida precautoria, la suspensión del despacho de dichas mercaderías para libre circulación, o de la explotación de las mismas si fuere el caso.
- 5) El tribunal sólo aceptará la demanda, y adoptará medidas si el solicitante presenta, junto con la demanda y por escrito, una descripción suficientemente detallada de las mercancías, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades aduaneras.
- 6) El tribunal ordenará el depósito de una suma o una fianza no menor que tres veces el valor de la importación en cuestión, en dinero efectivo o cheque certificado, en la secretaría

del tribunal que garantice los daños y perjuicios que pudiere sufrir el demandado en caso de que el demandante sucumbiera en su demanda.

Por su parte, la Ley de Derecho de Autor, establece en su capítulo III, sobre las medidas en frontera, en su artículo 185, que los titulares de derechos de autor o derechos conexos, sus causahabientes, quien tenga su representación convencional o la sociedad de gestión colectiva correspondiente, que tengan motivos válidos para sospechar que sus derechos pueden ser lesionados por una importación o exportación inminente de mercancías ilícitas, podrán solicitar a la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana o la Procuraduría Fiscal competente, la suspensión del despacho de las mismas para libre circulación. La suspensión del despacho de la mercancía podrá ser realizada de oficio por estas autoridades a solicitud del titular o de la Procuraduría Fiscal.

De acuerdo al párrafo I del artículo 85, la Dirección General de Aduanas que ordena la suspensión del despacho de la mercancía, tiene la obligación de notificar la medida tomada tanto al solicitante como al importador. El solicitante podrá así interponer la correspondiente demanda al fondo o solicitar que se tomen otras medidas. El propietario, importador o destinatario de las mercancías por su parte, podrá interponer una demanda ante el juez de primera instancia en atribuciones civiles o penales, la modificación o revocación de la suspensión del despacho.

Es preciso informar que la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, creada por el poder ejecutivo mediante Decreto 303-01 del 2 de marzo de 2001, coordina los trabajos de los diferentes organismos encargados de la aplicación de las Leyes de Propiedad Industrial y de Derecho de Autor (ONAPI y ONDA), y conjuntamente con la Dirección General de Aduanas está capacitando el personal técnico de Aduanas para la aplicación de las medidas en frontera, contempladas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

32. Sírvanse indicar si los titulares de otras formas de propiedad intelectual pueden recurrir a medidas de observancia en frontera y, en caso afirmativo, sírvanse describir los procedimientos y recursos con que cuentan en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual, y citar las disposiciones pertinentes de la Ley.

La legislación de propiedad intelectual de la República Dominicana (Ley de Propiedad Industrial y Ley de Derecho de Autor y derechos conexos), no prevé expresamente medidas en frontera para otros objetos de propiedad intelectual.

33. El artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC determina los procedimientos que se han de seguir cuando las autoridades competentes puedan actuar de oficio. Sírvanse explicar si las autoridades competentes de la República Dominicana están facultadas para actuar de oficio y, en caso afirmativo, sírvanse identificar las esferas de la propiedad intelectual sujetas a las medidas de oficio.

La Ley 65-00 de Derecho de Autor permite la actuación de oficio de las autoridades judiciales y administrativas para la protección de los Derechos de Autor y los Derechos Conexos, sin necesidad de querrela ni denuncia previa.

En efecto, el artículo 185 de la Ley de Derecho de Autor estipula que las autoridades de aduana pueden adoptar de oficio medidas en frontera para evitar la importación o exportación de productos que lesionan el derecho de autor o derechos afines.

En materia de propiedad industrial, la Ley 20-00 requiere que las acciones civiles por violación a estos derechos deberán ser iniciadas por el titular de derecho que se considere lesionado. En caso de infracciones penales de las señaladas en el artículo 166 de la Ley 20-00 el Ministerio

Público sólo actuará de oficio en caso de delito flagrante, de conformidad con el artículo 32 del Código de Procedimiento Criminal Dominicano.

K. PROCEDIMIENTOS PENALES

34. Sírvanse describir, en detalle, cómo las leyes de la República Dominicana aplican el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que prescribe que los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales, que comprenderán penas de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de infracción de derechos de propiedad intelectual a escala comercial. Sírvanse citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

El Título V de la Ley 20-00 establece las Violaciones de los Derechos de Propiedad Industrial, y en su capítulo único describe los actos que son infracciones, las sanciones a esos actos, el procedimiento a seguir y la prescripción de esas infracciones.

El artículo 166 establece la prisión correccional de tres (3) meses a dos (2) años y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos o ambas penas a la vez por falsificación o uso sin autorización de un signo distintivo, sea marca de fábrica o de comercio, violación a una indicación geográfica, violación a los derechos de un titular de patentes, violación a los derechos de un diseño industrial o modelo de utilidad, ocultar o suministrar información falsa a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial para la obtención de una patente. El párrafo final de ese artículo establece la corresponsabilidad de todo aquel que participe o tenga conocimiento de la infracción y la encubra. (Ver texto del artículo 166 en la respuesta a la pregunta 26 sobre la Observancia.)

Es relevante también lo dispuesto en el artículo 167 sobre las acciones penales, que deberán ser iniciadas por el titular del derecho y donde se establece expresamente que los extranjeros transeúntes no tendrán que prestar la garantía previa establecida en el artículo 16 del Código Civil y los artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana.

La Ley 65-00 implementa el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC a través de los artículos 168 a 172. En primer lugar, el artículo 168 otorga una opción al titular del derecho para decidir entre la vía civil o la vía represiva.

De acuerdo al artículo 169 la pena establecida es de prisión correccional de tres (3) meses a tres (3) años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos. El artículo 170 establece también multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos, en caso de un uso indebido de la obra más allá de lo autorizado por los titulares de los derechos protegidos por la Ley.

En caso de que la infracción atente contra la subsistencia del titular del derecho, la multa podría llegar hasta el triple de la cuantía del perjuicio material causado, de acuerdo con el artículo 172, y en caso de insolvencia, el infractor deberá pagar con un (1) día de prisión correccional por cada peso dejado de pagar.

35. El artículo 61 estipula que, cuando proceda, entre los recursos disponibles figurarán también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Sírvanse describir las disposiciones de la legislación de la República Dominicana que prevén tales recursos, señalar las circunstancias en que éstos se aplicarían, y citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

Las disposiciones del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC están incluidas en el artículo 173 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, que faculta al juez apoderado a ordenar el

cierre de los medios de producción utilizados exclusivamente para cometer la infracción, el embargo de los objetos resultantes de la infracción, la adjudicación al demandante de los objetos embargados o la destrucción de los mismos. (Ver artículo en la respuesta a la pregunta 28 de la Lista de cuestiones sobre la observancia, documento IP/N/6/DOM/1.)

En cuanto a la Ley de Derecho de Autor, según el artículo 173, toda reproducción ilícita será confiscada y adjudicada en la sentencia condenatoria al titular cuyos derechos fueron defraudados con ella, a menos que este último pida su destrucción. Los materiales y equipos utilizados en los actos ilícitos serán decomisados y destruidos o entregados al perjudicado, todo ello sin perjuicio de la acción civil que a éste corresponde en contra del infractor para la indemnización en daños y perjuicios.

A fin de dar soluciones prácticas que eviten que materiales a todas luces ilícitamente reproducidos permanezcan indefinidamente en depósitos por mucho tiempo de manera innecesaria y al mismo tiempo amparado por los poderes que otorga la Ley 65-00 a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), el Reglamento N° 362-01 sobre aplicación de dicha Ley, en su artículo 116.7 otorgó poder a esta oficina para proceder a destruir ejemplares ilícitamente reproducidos, así como los moldes, planchas, matrices, negativos y otros artículos destinados a la producción ilícita, previa resolución motivada y luego de ofrecer a las partes el derecho de presentar alegatos y pruebas, levantando previamente a esos efectos un acta donde se deje constancia pormenorizada de los bienes objeto de destrucción. En estos casos, la ONDA retiene siempre varios ejemplares ilícitos incautados para ser presentados al tribunal como prueba de la infracción.

36. Asimismo, el artículo 61 indica que los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en casos de infracción dolosa de otras formas de propiedad intelectual. Sírvanse describir las disposiciones de la legislación de la República Dominicana que establezcan esos procedimientos y recursos, y citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

El artículo 166 establece la prisión correccional de tres (3) meses a dos (2) años y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos o ambas penas a la vez por falsificación o uso sin autorización de un signo distintivo, sea marca de fábrica o de comercio; por ocultar o suministrar información falsa a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial para la obtención de una patente. El párrafo final de ese artículo establece la corresponsabilidad de todo aquel que participe o tenga conocimiento de la infracción y la encubra. (Ver respuestas a las preguntas 26, 33 y 34.)

La Ley de Propiedad Industrial también prevé sanciones penales para reprimir la infracción de patentes de invención, diseños industriales, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, lemas comerciales e indicaciones geográficas protegidas.

La Ley 65-00 enumera las distintas formas en que las infracciones violentan los derechos protegidos por la presente Ley, mas sin embargo, no clasifica de forma específica los casos en que las penas son agravadas, a excepción de los siguientes:

- a) En el caso de reincidencia, contemplado en el artículo 171, párrafo I, en el cual se establece que se podrá aplicar al reincidente la pena máxima.
- b) El artículo 172, aumenta la multa al triple de la cuantía del perjuicio material ocasionado.
- c) El Reglamento 362-01 sobre aplicación de la Ley 65-00, en sus artículos 119 y 120 contempla lo que dicho reglamento considera como faltas graves y determina la

gravedad de la infracción en el artículo 119, tomando en cuenta la difusión o trascendencia que haya tenido la infracción cometida.

La vía penal o represiva ha sido contemplada para proteger a los titulares de un derecho de autor o de un derecho conexo, y puede ser ejercida por éstos o por sus causahabientes o por quien tenga la representación convencional de los mismos. Ahora bien, la decisión de optar por esta vía, o recurrir a la vía civil o a la vía administrativa para iniciar y proceder en el ejercicio de los derechos conferidos por la Ley, está a opción del titular (artículo 168).

37. Sírvanse explicar de qué manera los recursos penales son "ágiles" y "evitan retrasos innecesarios" a objeto de poder impedir violaciones, tal y como lo requieren el párrafo 1 del artículo 41 y el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Todos los procedimientos civiles, penales y administrativos previstos en la legislación de la República Dominicana son justos y equitativos. Ninguno de esos procedimientos es innecesariamente complicado ni gravoso, ni comporta plazos injustificables o retrasos innecesarios. En consecuencia, esos procedimientos cumplen con las condiciones requeridas por los artículos 41 y 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, por recomendación de la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, se ha creado un Departamento de Protección a la Propiedad Intelectual en la Procuraduría General de la República y en las Procuradurías Fiscales de los Distritos Judiciales de Santo Domingo y Santiago dentro del territorio nacional, para ejercer de manera ágil, expedita y eficiente las acciones penales contra los infractores de los derechos de la propiedad intelectual. Estos departamentos tienen un entrenamiento especial en el área de la propiedad intelectual y están en constante colaboración con las autoridades administrativas encargadas de trazar las políticas gubernamentales en este área.

En términos generales la Ley de Derecho de Autor establece a favor del titular de un derecho protegido los procedimientos civiles y penales, pero en los artículos 186 y siguientes se le otorga a la ONDA atribuciones, con la finalidad de agilizar estos procedimientos y evitar que puedan desaparecer las pruebas del acto ilícito. Es decir, que esta oficina tiene facultad para actuar por sí sola, a petición de parte o de oficio, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública, del Ministerio Público y del INDOTEL, en materia de telecomunicaciones.

38. Sírvanse explicar de qué manera las acciones, procedimientos y recursos administrativos ejecutados, tanto por ONDA, la Oficina de Derecho de Autor, como por INDOTEL, la Oficina de Telecomunicaciones, están siendo aplicadas en casos de piratería de derechos de autor a niveles suficientes para servir de disuasión, tal y como lo requiere el artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sírvanse explicar de qué manera cualesquiera leyes o reglamentos pendientes podrían afectar las cuestiones relativas a los niveles de sanciones penales u otros procedimientos relacionados con la investigación y la persecución de casos de violación de derecho de autor.

Proteger los derechos de autor de la forma más eficaz posible, ha sido el objetivo primordial de la Ley 65-00 y específicamente para cumplir con el Acuerdo sobre los ADPIC, y a su vez eliminar cualquier obstáculo al comercio legítimo. La ONDA y el INDOTEL han arribado a un acuerdo interinstitucional, por medio del cual se han propuesto la tarea de combatir unidos las violaciones a los derechos de autor y a las telecomunicaciones y de hecho estas dos instituciones han trabajado en forma conjunta en acciones de inspección y operativos en organismos de radiodifusión. También la ONDA está trabajando estrechamente con los miembros del Ministerio Público para proveerse ambos asistencia en las acciones tendientes a proteger los derechos autorales.

Como hemos expuesto, la Ley sobre Derecho de Autor (65-00) de la República Dominicana fue promulgada en el mes de agosto del año 2000, y su reglamento de aplicación fue dictado en el mes de marzo del año 2001, por lo que nuestra legislación sobre la materia es muy reciente y moderna, totalmente adecuada a los requerimientos de los convenios internacionales de los que forma parte la República Dominicana, como a los nuevos convenios de la OMPI, por lo que la consideramos una de las más completas de América Latina.

39. Sírvanse explicar cómo los procedimientos y recursos civiles otorgados bajo la nueva Ley de Derecho de Autor están siendo aplicados a niveles adecuados para compensar el daño que el titular ha sufrido, tal y como lo requiere el párrafo 1 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El artículo 168 otorga a los titulares de derechos protegidos la opción de escoger entre el procedimiento civil, el procedimiento penal o la vía administrativa. Ninguna excepción o dilación procedimental con respecto al derecho de opción será admitida para la continuación del proceso iniciado. Los asuntos sometidos a los tribunales de justicia serán conocidos por los tribunales de derecho común (Tribunal de Primera Instancia, en sus Cámaras Penales o Civiles según sea el caso).

A los fines de proveer soluciones rápidas y efectivas a las infracciones cometidas en contra de derechos protegidos, los artículos 111 y 112 del Reglamento 362-01, confieren a la ONDA poderes para ordenar en sede administrativa, el cese inmediato de la actividad ilícita del infractor, pudiendo ordenar y ejecutar medidas preventivas o cautelares para:

Evitar una infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la Ley y, en particular, impedir la introducción de los circuitos comerciales de mercancías presuntamente infractoras, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas.

Conservar todas las pruebas pertinentes y relacionadas con la presunta infracción.

Estas medidas preventivas o cautelares son, entre otras:

- a) Suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita.
- b) La incautación o decomiso y retiro, sin previo aviso, de ejemplares producidos o utilizados indebidamente y del material o equipos empleados para la actividad infractora, así como de las pruebas documentales pertinentes.

Las acciones en daños y perjuicios han sido contempladas por la Ley 65-00 en su artículo 177, y podrán ser llevadas conjuntamente con la acción pública o de manera separada por la vía civil, ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado (artículo 176). El referido artículo señala que toda persona que sin el consentimiento del titular efectúe cualquiera de los actos que conformen uno cualquiera de los derechos morales o patrimoniales reconocidos en la Ley, es responsable frente a dicho titular de los daños y perjuicios ocasionados por la violación a su derecho, independientemente de que haya tenido o no conocimiento de la violación cometida por él.

En el procedimiento administrativo, no se contempla expresamente la facultad de ordenar a favor del titular del derecho afectado indemnizaciones en daños y perjuicios; sin embargo, frente a un proceso arbitral, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), siguiendo las reglas generales del arbitraje del derecho común, podrá establecer indemnizaciones civiles, ordenando así la reparación de los daños y perjuicios causados.

Por otra parte, la Ley y su reglamento facultan a la Oficina Nacional de Derecho de Autor a imponer sanciones administrativas como: amonestación, multa, reparación de las omisiones, cierre

temporal hasta por 30 días del establecimiento infractor o el cierre definitivo del mismo, incautación o decomiso de los ejemplares ilícitos, destrucción de los ejemplares ilícitos, y publicación de la resolución a costa del infractor.

40. Sírvanse explicar de qué manera la República Dominicana cumple con el requisito de que sus procedimientos civiles de observancia de los derechos de autor no comportarán retrasos innecesarios, como lo requiere el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, y permitirán la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora, como lo requiere el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Tal y como ha sido establecido anteriormente, la Ley 65-00 ofrece tres vías distintas (civil, penal y administrativa) a los titulares de derechos protegidos, contempladas en los artículos 176 a 184, y 187 inciso 3).

L. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

41. Sírvanse proporcionar información estadística referente a la observancia civil en la esfera del derecho de autor, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados y secretos comerciales correspondiente al año 2000, incluyendo el número de casos registrados; los mandamientos expedidos; las mercancías infractoras confiscadas; los equipos infractores confiscados; los casos resueltos (incluidos los arreglos); y el importe de los perjuicios indemnizados.

La República Dominicana no cuenta con un sistema especial de registro o control de las demandas civiles en materia de propiedad intelectual, pero la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ha recibido desde el 12 de mayo del año 2000 hasta el 30 de abril de 2001 un total de 560 nuevas demandas de oposiciones o nulidades; en igual período se han fallado 338 casos pendientes; y se han cerrado administrativamente 71, tanto de la Ley 1450 como de la nueva Ley 20-00. Estos datos sólo incluyen marcas de fábrica o nombres comerciales, por no existir demandas administrativas de ningún otro tipo de derecho de propiedad industrial.

42. Sírvanse proporcionar información estadística referente a la observancia penal en la esfera de la piratería lesiva del derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica o de comercio correspondiente al año 2000, incluyendo el número de operativos, procesos, condenas, el importe de las multas y/o penas de prisión (con inclusión de las multas pagadas y de las penas de prisión realmente cumplidas o suspendidas) y cualquier otra información que establezca que el sistema penal funciona eficazmente para disuadir la piratería lesiva del derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de comercio.

En materia de propiedad industrial para el año 2000 los tribunales penales del Distrito Nacional (capital de la República) fueron apoderados de 12 expedientes por violación a la Ley 20-00 del 8 de mayo de 2000, de los cuales sólo hubo un desistimiento voluntario de la acción por parte del querellante. En todos los casos el Departamento de Protección de Propiedad Intelectual realizó incautaciones de mercancías como medios de prueba, pero no se tienen datos estadísticos de cuántos de esos expedientes tienen fallos de primer grado.

A partir de su creación en 1993, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) ha realizado importantes acciones para prevenir y combatir las violaciones a la Ley. Estas acciones se han multiplicado como consecuencia de la amplitud de los poderes que le fueron otorgados a la ONDA por la Ley 65-00 de agosto de 2000 y su Reglamento de aplicación N° 362-01 de 14 de marzo de 2001, habiéndose llevado a cabo de septiembre de 2000 a mayo de 2001 un total de 218 inspecciones, 103 operativos de incautación de material ilícito y 80 recomendaciones de sometimiento judicial a las diferentes Procuradurías Fiscales de la República Dominicana.

V. RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL JAPÓN

A. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Sírvanse explicar cuáles son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de la nación más favorecida que puedan existir en la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos, tal como lo admiten los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El artículo 8 de la Ley 65-00 del 21 de agosto de 2000 sobre Derecho de Autor señala que gozan de la protección de dicha Ley:

- Las obras cuyo autor, o por lo menos, uno de los coautores, sea dominicano o esté domiciliado en la República Dominicana.
- Las obras publicadas por primera vez en la República Dominicana o dentro de los treinta (30) días subsiguientes a su primera publicación.
- Las obras de los nacionales o de personas domiciliadas en países miembros de uno cualquiera de los Tratados Internacionales de los cuales forme parte la República Dominicana o se adhiera en el futuro.
- Las obras publicadas por primera vez en uno cualquiera de los países miembros de tales convenios o tratados, o dentro de los treinta (30) días subsiguientes a su primera publicación.
- Las interpretaciones o ejecuciones artísticas, las producciones fonográficas y las emisiones de radiodifusión, en los términos previstos en el título de la ley correspondiente a los derechos afines al derecho de autor.

También prevé el mismo artículo que en caso de que no existiere una convención internacional aplicable, las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, las producciones fonográficas y emisiones de radiodifusión extranjeras, gozan de la protección establecida en esta Ley, siempre que en el respectivo país de origen se asegure una reciprocidad a los autores, artistas, productores o radiodifusores dominicanos, según corresponda.

En consecuencia, nuestra Ley de Derecho de Autor otorga el mismo trato con que cuentan los autores y titulares de derechos conexos nacionales o domiciliados en la República Dominicana, a todos los autores y titulares de derechos conexos o afines nacionales o residentes en los demás países miembros de los tratados internacionales de los que forma parte la República Dominicana, y en caso de que no exista un convenio internacional aplicable, los titulares de los derechos de autor y derechos conexos de países extranjeros tendrán la misma protección que cada uno de esos países otorgue a los titulares de los derechos de autor y derechos afines de la República Dominicana.

Por otra parte, el artículo 184 de la Ley señala que el extranjero transeúnte no estará obligado a prestar la fianza *judicatum solvi* establecida en el artículo 16 del Código Civil de la República Dominicana y en los artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil. Esta disposición coloca a los extranjeros demandantes en la misma condición que a los nacionales demandantes.

Como puede observarse, estas disposiciones contempladas en la Ley se acogen a las disposiciones del artículo 3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

En relación al trato de la nación más favorecida prevista en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, nuestra Ley de Derecho de Autor no concede ventaja, favor, privilegio o inmunidad adicional a los miembros de ningún país que no le sea concedida a los miembros de los demás países, estando prevista, por tanto, la misma protección para los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos de todos los demás países miembros que se le otorga a los autores y titulares de derechos afines dominicanos.

VI. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA

A. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

1. Sírvanse indicar detalladamente cómo protege su legislación las indicaciones geográficas.

La protección de las indicaciones geográficas establecida en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC está contenida en la Ley de Propiedad Industrial (Ley 20-00) artículos 124 a 134. Se protegen las indicaciones geográficas en general, y las denominaciones de origen en particular. El artículo 124 estipula que una indicación geográfica no puede ser usada en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, calidad, procedencia, características o cualidades del producto o servicio.

De conformidad con lo prescrito por el artículo 126 de la Ley 20-00, cualquier persona interesada, y en particular los productores, fabricantes y artesanos, los consumidores y el Ministerio Público podrán actuar, individual o conjuntamente, ante las autoridades competentes para impedir el uso de una indicación geográfica falsa o engañosa en el comercio.

Los artículos 127 a 134 de la Ley de Propiedad Industrial (Ley 20-00) permiten el registro de denominaciones de origen, como un tipo especial de indicación geográfica.

Además, el artículo 128 apartado a) declara inadmisibles el registro de una indicación geográfica cuando pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica de los productos y servicios de que se trate.

B. PATENTES

2. ¿Otorga su legislación protección mediante patente a todas las categorías de productos o hay excepciones? De ser así, sírvanse exponer detalladamente cuáles son esas excepciones y cómo se ajustan a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La exclusión de patentabilidad de ciertas materias conforme a la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 2, se sustenta en que esas materias no constituyen invenciones, por lo cual quedan fuera del ámbito de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a patentes de invención, o son materias cuya exclusión está permitida conforme a los párrafos 2 y 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las excepciones a la patentabilidad, contenidas en el artículo 2 de la Ley 20-00 son las siguientes:

- 1) los descubrimientos que den a conocer algo que ya exista en la naturaleza, las teorías científicas y los métodos matemáticos; esto así, puesto que el descubrimiento de cosas que ya existen en la naturaleza no constituyen una invención, las teorías científicas y los métodos matemáticos están protegidos por la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor;
- 2) las creaciones exclusivamente estéticas; puesto que carecen de nivel inventivo por lo que están protegidas por la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor;
- 3) los planes, principios o métodos económicos o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o industriales o a materia de juego;

- 4) las presentaciones de información que están protegidos por la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor;
- 5) los programas de ordenador que también están protegidos por la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, ver artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- 6) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico, conforme al párrafo 3 a) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- 7) toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza de acuerdo al párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- 8) la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, puesto que carece de novedad;
- 9) los productos o procedimientos ya patentados por el hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente original.

Tampoco serán patentables, ni se publicarán las siguientes invenciones:

- a) Aquellas cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral (ver el párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC).
- b) Las que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o animales, o puedan causar daños graves al medio ambiente (ver el párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC).
- c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Las obtenciones vegetales serán reguladas por una ley especial cuyo anteproyecto ha sido sometido al Congreso Nacional.

3. ¿Considera su legislación, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 en el contexto del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la importación es una forma de "explotación de una patente" (y excluye por tanto el otorgamiento de una licencia obligatoria, si se importa un producto)?

De conformidad con el artículo 39 de la Ley 20-00 se entiende por explotación de una patente cuando ésta se ha concedido para un producto o un procedimiento de obtención de un producto, el abastecimiento del mercado interno en forma razonable de forma, de cantidad, calidad y precio, mediante la producción en el país o la importación y cuando la patente se ha concedido para un procedimiento distinto al indicado, en escala comercial en el país.

Conforme a esa disposición de la Ley, no cabría conceder una licencia obligatoria por falta de explotación si la patente se realiza por vía de importación, y ésta permite el abastecimiento del mercado interno en forma razonable de cantidad, calidad y precio.

4. ¿Están las licencias obligatorias sujetas en su legislación a las condiciones enumeradas en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC? Sírvanse indicar las disposiciones correspondientes de la Ley.

La legislación dominicana contempla los requisitos para otorgar una licencia obligatoria en los artículos 40 a 47 de la Ley 20-00, en ellos se incluyen todos los requisitos establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC, de los que podemos señalar: la negativa del titular a otorgar licencia de uso en términos y condiciones comercialmente razonables, audiencia previa del titular ante el representante de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada, las licencias no tendrán carácter exclusivo, no podrán cederse, serán concedidas para abastecer principalmente el mercado interno, la licencia obligatoria podrá ser revocada total o parcialmente por el tribunal competente a solicitud del titular.

Estas licencias obligatorias podrán ser otorgadas cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de doscientos diez (210) días, contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia.

La Oficina Nacional de Propiedad Industrial concederá las licencias obligatorias cuando el interesado demuestre que posee capacidad técnica y económica para enfrentar la explotación de que se trate. Cuando la patente se refiera a una materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, que el solicitante pueda realizar el desarrollo del producto final por sí o por terceros en el país, salvo los casos de imposibilidad de producción en el territorio nacional.

Para determinar lo que se entiende por términos y condiciones comerciales razonables se deberá tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y el valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedios para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes.

La persona a quien se le otorgue una licencia obligatoria debe iniciar su explotación dentro de los dos (2) años de haberle sido otorgada la licencia

Por otra parte, cuando la patente proteja alguna tecnología de semiconductores, sólo se concederán licencias obligatorias para un uso público no comercial o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia.

Toda licencia obligatoria podrá ser revocada total o parcialmente por el tribunal competente, a pedido del titular, si las circunstancias que dieron origen a la licencia hubieran dejado de existir y no fuese probable que vuelvan a surgir, siempre que tal revocación no afecte intereses legítimos del licenciataria.

De igual manera, una licencia obligatoria podrá ser modificada, a solicitud de una parte interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.

5. ¿Prevé su legislación el principio de la inversión de la carga de la prueba en los litigios relativos a patentes de procedimientos? Sírvanse indicar las disposiciones correspondientes de la Ley.

La Ley 20-00 establece una presunción legal en materia de patentes de procedimiento que libera del fardo de la prueba al titular de una patente, obligando a la parte demandada a aportar la prueba en contra de esta presunción legal con carácter revocable (presunción IURIS TANTUM). En efecto, el artículo 170 de la Ley establece que a los efectos de los procedimientos civiles, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto nuevo, el tribunal competente

podrá ordenar que el demandado que comercializa un producto idéntico pruebe que el procedimiento empleado para obtener dicho producto es diferente del procedimiento patentado, protegiéndose los intereses legítimos del demandado en cuanto a sus secretos comerciales y de fabricación.

Salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por un tercero sin el consentimiento del titular de la patente se presumirá obtenido mediante el procedimiento patentado, siempre que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo en los términos de la Ley.

C. PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN NO DIVULGADA

6. Sírvanse indicar de forma detallada si su legislación garantiza que los datos de pruebas u otros no divulgados presentados por un solicitante al organismo oficial competente en el marco del procedimiento prescrito para autorizar la comercialización de un producto farmacéutico o de un producto químico para la agricultura quedan protegidos contra toda divulgación y contra todo uso comercial desleal por un competidor, por ejemplo mediante la prohibición impuesta a un segundo solicitante de fundarse en los datos originales del primer solicitante o de remitirse a ellos en el marco de su posterior solicitud de autorización de comercialización de su propio producto. ¿Establece su legislación excepciones a tal respecto? De ser así, ¿con sujeción a qué condiciones resultarían éstas aplicables? ¿Establece su legislación un plazo concreto de protección de los datos de pruebas u otros no divulgados del primer solicitante?

Cabe observar que el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo establece dos obligaciones puntuales, a saber, a) proteger esos datos contra todo uso comercial desleal, y b) proteger esos datos contra toda divulgación. El Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna obligación de impedir a terceros obtener autorización de comercialización para productos idénticos o similares a los aprobados previamente, ni de prohibir a terceros hacer referencia a autorizaciones anteriores. El Acuerdo sobre los ADPIC tampoco prevé la concesión de ningún período de exclusividad en favor de un solicitante anterior de una autorización de comercialización.

Toda persona tiene el derecho de solicitar y obtener ante las autoridades competentes un permiso de comercialización de su propia versión de un producto farmacéutico o agroquímico previamente aprobado, siempre que cumpla con las disposiciones de la legislación pertinente. La autoridad que autoriza la comercialización no puede discriminar entre solicitantes anteriores y posteriores, debiendo tratar a todos por igual conforme a la Ley.

Para determinar si ese producto posterior cumple con los requisitos de la legislación, la autoridad podrá internamente tomar en cuenta cualquier información a su disposición, cualquiera sea su origen. Este uso de la información no es comercial ni desleal, y no implica divulgación alguna. En consecuencia, no está prohibida ni limitada por el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El simple hecho de pedir a una autoridad pública aprobar un producto farmacéutico o agroquímico idéntico a otro aprobado anteriormente por la misma autoridad no constituye un uso de los datos que esa autoridad guarda. Una persona que solicita la autorización de comercialización de un segundo producto equivalente a otro autorizado anteriormente no puede usar los datos presentados por el primer solicitante, pues no tiene acceso a ellos. Por tratarse de información sujeta a confidencialidad, la autoridad sanitaria no podrá comunicar esos datos a un solicitante posterior ni permitirle acceder a ellos.

Conforme a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial estipula lo siguiente respecto a la protección de información no divulgada presentada a las autoridades para autorizar su comercialización:

Artículo 181.- Información para autorización de venta.

- 1) Cuando el procedimiento ante una autoridad nacional competente para autorizar la comercialización o la venta de un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, requiriera la presentación de datos o información secretos, éstos quedarán protegidos contra su uso comercial desleal por terceros.
- 2) Los datos o información secretos referidos en el numeral anterior quedarán protegidos contra su divulgación. La divulgación podrá efectuarse por la autoridad nacional competente cuando fuere necesario para proteger al público, o cuando se hubieren adoptado medidas adecuadas para asegurar que los datos o información queden protegidos contra su uso comercial desleal por terceros.

La legislación dominicana sobre competencia desleal (dentro de la cual se enmarca la protección de la información no divulgada) no establece plazos para la protección de la información no divulgada. La autoridad sanitaria deberá proteger por tiempo indeterminado los datos no divulgados contra su uso comercial desleal y contra su divulgación, en los términos y condiciones explicados en los párrafos precedentes. En este sentido, en ningún momento podrá la autoridad sanitaria permitir a un tercero el acceso a los datos no divulgados, ni podrá comunicarlos o cederlos a un tercero para que éste los aproveche comercialmente.

Preguntas de seguimiento

A. En lo que se refiere al uso comercial desleal de datos presentados a la Agencia Gubernamental correspondiente para obtener la aprobación de comercialización de productos farmoquímicos y agroquímicos, sírvanse explicar el significado de la expresión "... a terceros hacer referencia a autorizaciones anteriores ...". ¿Significa esa expresión que el solicitante posterior puede basarse o referirse a los datos originales del primer solicitante al presentar la autorización para la comercialización de su producto? En caso afirmativo, sírvanse explicar cómo eso está en conformidad con el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo establece dos obligaciones puntuales, a saber, i) proteger los datos referidos contra todo uso comercial desleal, y ii) proteger esos datos contra toda divulgación. El Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna obligación de impedir a terceros obtener autorización de comercialización para productos idénticos o similares a los aprobados previamente, ni de prohibir a terceros hacer referencia a autorizaciones anteriores. La autorización sanitaria de un producto es un hecho público, y cualquiera puede hacer referencia a ello.

Toda persona tiene el derecho de solicitar y obtener ante las autoridades competentes un permiso de comercialización de su propia versión de un producto farmacéutico o agroquímico previamente aprobado, siempre que cumpla con las disposiciones de la legislación pertinente. La autoridad que autoriza la comercialización no puede discriminar entre solicitantes anteriores y posteriores, debiendo tratar a todos por igual conforme la ley. Si un producto ha sido autorizado por la autoridad sanitaria, y luego otra persona solicita autorización para comercializar un producto idéntico, esta persona podrá indicar que el producto ya fue objeto de una autorización anterior. Desde el punto de vista sanitario, si la autoridad sanitaria ha aprobado un producto « A », y un producto « B » es sanitariamente idéntico al producto « A » ya aprobado, la autoridad sanitaria no tendría razón legal para negarse a aprobar igualmente el producto « B ».

Ese procedimiento abreviado de aprobación no infringe de modo alguno el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. Dicho procedimiento generalmente no requiere la entrega de datos de pruebas u otros del tipo mencionado en el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los

ADPIC, por lo cual esta disposición no resulta aplicable. Sin embargo, en los casos en que una primera aprobación sanitaria requiriera la presentación de tales datos ante la autoridad sanitaria, la aprobación de un segundo o posterior producto idéntico por esa autoridad no implica un "uso comercial desleal" ni una "divulgación". No hay uso comercial desleal porque la autoridad sanitaria no es una entidad comercial ni desarrolla actividades comerciales. Su función está mandatada por la ley, por lo cual es *de jure* lícita, y no puede considerarse desleal. Por otra parte, la información no divulgada que pudiera guardar la autoridad sanitaria no es accesible a terceras personas, ni se divulga de modo alguno durante los procedimientos de aprobación de productos. En consecuencia no ocurre ninguna divulgación de los datos en referencia.

B. En dicho contexto, sírvanse explicar la parte de su respuesta que menciona que la ".... autoridad podrá internamente tomar en cuenta cualquier información a su disposición, cualquiera sea su origen" y si el solicitante posterior de autorización para comercialización tendrá que presentar a la Agencia Gubernamental la misma cantidad de datos de prueba que fue presentada por el primer solicitante.

Véase la respuesta a la pregunta precedente. La autoridad sanitaria tiene una función legal que cumplir. Esa función está mandatada por la ley, y debe ejecutarse de manera técnica, objetiva y no discriminatoria. La función consiste en dar una aprobación sanitaria a los productos farmacéuticos (o agroquímicos). Tal aprobación sólo tiene el efecto de confirmar que, desde el punto de vista puramente sanitario el producto es apto para su consumo (respecto a su eficacia, inocuidad, etc.). La autoridad sanitaria puede recurrir a cualquier información a su alcance para cumplir su función legal, incluyendo la que emana de sus decisiones anteriores. Una vez que la autoridad sanitaria ha aprobado un producto determinado en favor de una persona, está obligada a aprobar el mismo producto a solicitud de otras personas. De lo contrario incurriría en una discriminación ilegal. Una vez que un producto ha sido autorizado, este hecho es público. La idoneidad del producto desde el punto de vista sanitario ya ha quedado demostrada y no requiere volverse a demostrar cada vez. En caso de una solicitud posterior para el mismo producto sólo sería necesario demostrar que el producto posterior que se desea comercializar es idéntico (en su composición, formulación y aplicación) al aprobado anteriormente.

D. OBSERVANCIA

7. Sírvanse indicar los recursos de su legislación que constituyen medios eficaces de disuasión de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

En materia de derecho de autor

La Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, así como su Reglamento de aplicación N° 362-01, contemplan una serie de medidas que constituyen mecanismos efectivos para detener las violaciones a los derechos de autor y derechos conexos, entre ellas:

a) Medidas en frontera

El artículo 185 de la Ley 65-00 autoriza al titular del derecho de autor o de un derecho conexo, a sus causahabientes, a quien tenga la representación convencional, o a la sociedad de gestión colectiva correspondiente, a solicitar a la Dirección General de Aduanas, la suspensión del despacho de mercancías de importación o exportación que se sospechen que sean violatorias a la Ley. La Dirección General de Aduanas también podrá ordenarlo de oficio o a solicitud de la Procuraduría Fiscal correspondiente.

b) Medidas a ser aplicadas por la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA)

El artículo 186 de la Ley 65-00 y el artículo 107 del Reglamento 362-01, autorizan a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) a ejercer de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio del derecho de autor o los derechos afines. Como consecuencia de tales funciones, la ONDA está facultada por la Ley y el reglamento, a ejecutar las siguientes acciones:

- 1) Ingresar libremente y sin previa notificación, acompañada o no de un representante del Ministerio Público y auxiliado si así lo considera pertinente la fuerza pública, en los lugares donde se puedan estar realizando actos violatorios a la Ley.
- 2) Solicitar la presentación de registros, licencias, autorizaciones o documentos sobre la materia.
- 3) Ordenar la suspensión inmediata de la actividad ilícita que detecte.
- 4) Retener todo el material ilícito, así como los equipos utilizados en la actividad ilícita, así como también los documentos pertinentes.
- 5) Levantar acta de cualquier situación anómala que detecte.
- 6) Presentar denuncia penal frente a un presunto delito.
- 7) Aplicar de oficio o a petición de parte, las sanciones administrativas de su competencia, que son: amonestación, multa de cinco (5) a doscientos (200) salarios mínimos, reparación de las omisiones, cierre temporal por treinta (30) días o definitivo del establecimiento infractor, incautación o decomiso de los ejemplares ilícitos y de los equipos utilizados para la comisión del acto ilícito, destrucción de los ejemplares ilícitamente reproducidos y la publicación de la resolución a costa del infractor.
- 8) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en material de derecho de autor y derechos afines.
- 9) Dictar y practicar inspecciones, medidas preventivas o cautelares, inclusive para la recolección de pruebas, ya fuere a petición de parte o de oficio.
- 10) Llevar un libro de inscripciones de los importadores, distribuidores y comercializadores de bienes, servicios o equipos vinculados al derecho de autor y derechos afines. Dichas inscripciones deberán ser renovadas anualmente y se aplican a: Los clubes o tiendas de vídeo, los importadores y distribuidores de grabaciones audiovisuales, fonogramas, computadoras, ejemplares de obras expresadas en forma gráfica, las galerías de arte, los importadores y fabricantes de soportes destinados a la fijación o reproducción de obras protegidas y fonogramas, las estaciones de retransmisión por cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, y cualquier otra persona natural o jurídica dedicada a la comercialización de bienes o equipos relacionados con el derecho de autor o derechos afines que así lo determine la ONDA por resolución motivada.

c) Medidas judiciales:

La Ley 65-00 prevé una serie de medidas que pueden ser tomadas por el juez penal o civil, que constituyen un medio también efectivo para detener las violaciones a los derechos de autor y derechos afines.

- Vía penal o represiva:

El artículo 173 de la Ley establece que toda reproducción ilícita y los equipos utilizados en los actos ilícitos serán decomisados o confiscados y adjudicados en la sentencia condenatoria resultante de un proceso penal, al titular de los derechos defraudados o se ordenará su destrucción, sin perjuicio de la acción civil que a éste corresponde contra el infractor para la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Aun antes de iniciar la acción penal o en cualquier estado de la causa luego de iniciada, el juez represivo podrá ordenar que los materiales ilícitos y los equipos utilizados en los actos ilícitos, así como los documentos de negocios relacionados con la comisión del delito, sean incautados conservatoriamente sin citar u oír a la otra parte, pudiendo el Procurador Fiscal correspondiente realizar, aun antes del inicio de la acción penal, todas las investigaciones o experticias que considere necesarias para determinar la existencia de materiales infractores.

El juez represivo aplicará sanciones de prisión de tres (3) meses a tres (3) años y multas de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos sin perjuicio de las indemnizaciones civiles que pudiese establecer, en caso de comprobar la utilización no autorizada de la obra en cualquier forma, y multas de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos, en caso de comprobar que el inculcado autorizado para la utilización de una obra, ha incumplido con las obligaciones legales o convencionales a su cargo (artículos 169 y 170).

Las multas establecidas se aumentarán hasta el triple de la cuantía del perjuicio material causado, si con el acto ilícito la víctima ha enfrentado graves dificultades de subsistencia, y en caso de insolvencia, se aplicará al infractor un (1) día de prisión correccional por cada peso dejado de pagar, sin que ésta pueda sobrepasar los dos (2) años (artículo 172).

- Vía civil:

Aun antes de iniciada la acción civil o en el curso de la misma, el juez competente podrá dictar un auto, a solicitud del titular de los derechos, sus causahabientes o quienes tengan la representación de los mismos, ordenando la inspección judicial de cualquier lugar donde se presuma que se estén efectuando actos violatorios a la Ley o a su reglamento, así como el embargo conservatorio o secuestro de los ejemplares ilícitos, de los equipos utilizados para cometer dichos actos, del producido de la distribución de los ejemplares ilícitos, de los ingresos obtenidos en los actos de comunicación pública no autorizada y de los dispositivos utilizados para desactivar los sistemas que impidan la realización de copias ilícitas, siempre que se tenga motivos fundados para temer el desconocimiento de los derechos o de que puedan desaparecer algunos o todos de los elementos del acto ilícito, de conformidad con las disposiciones de los artículos 179 y 180 de la Ley 65-00.

El afectado podrá también solicitar la suspensión inmediata de la actividad ilegítima, en especial de la reproducción, distribución, comunicación pública o importación ilícita según proceda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley, en la sentencia definitiva que establece la existencia de la violación, el juez ordenará que los ejemplares ilícitos y los instrumentos que sirvieron para su reproducción, sean destruidos o entregados al demandante, y que el dispositivo de la sentencia sea publicado a costa de la parte sucumbiente en uno o más periódicos de circulación nacional.

Es importante señalar que el artículo 184 de la Ley libera al demandante extranjero transeúnte a prestar la fianza *judicatum solvi*.

En materia de propiedad industrial

Las disposiciones previstas en la legislación dominicana para evitar las infracciones a los derechos de propiedad industrial son de diversas formas.

a) Procedimiento administrativo

Este es un procedimiento ágil previsto en el artículo 154 de la Ley 20-00 llevado ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.

Las acciones ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial se sustanciarán de acuerdo con las siguientes normas:

- la acción se interpondrá, por escrito, ante el director del departamento correspondiente, quien decidirá sobre ella asistido por dos examinadores de su departamento;
- el director del departamento correspondiente notificará, en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo, la acción interpuesta al titular del derecho, quien lo contestará dentro del plazo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la notificación, y a todo aquel que esté inscrito en el registro y a cualquier otra persona que tuviese algún derecho inscrito con relación al derecho de propiedad industrial objeto de la acción;
- la contestación del titular de un derecho será notificada a la parte que haya incoado la acción en el plazo de diez (10) días de recibida dicha notificación, para que ejerza un derecho de réplica a los argumentos del titular del derecho, dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la notificación. El director del departamento correspondiente deberá dictar la resolución debidamente motivada en el plazo de dos (2) meses a partir del vencimiento del último plazo otorgado a las partes;

b) Los procedimientos judiciales

Estos están descritos en los artículos 166 y 167 de la Ley 20-00.

- Vía penal o represiva:

En lo que concierne a la vía penal, las sanciones serán: Prisión correccional de tres (3) meses a dos (2) años y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos o ambas penas.

La acción para la aplicación de las penas indicadas deberá ser iniciada por el titular del derecho; las reglas del derecho penal común son aplicables de manera supletoria y siempre y cuando no contradigan las disposiciones de la Ley 20-00 y el demandante extranjero transeúnte no estará obligado a la prestación de la fianza *judicatum solvi*.

La responsabilidad por los hechos se extiende a quienes ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran.

La acción para la aplicación de las penas indicadas deberá ser iniciada por el titular del derecho. Las reglas del derecho penal común son aplicables de manera supletoria y siempre y cuando no contradigan las disposiciones de la Ley 20-00 y el demandante extranjero transeúnte no estará obligado a prestación de la fianza *judicatum solvi*.

- Vía civil:

Las acciones civiles están contenidas en el artículo 168 y las medidas conservatorias se encuentran previstas en los artículos 173, 174 y 175 de la Ley 20-00.

En una acción por infracción de los derechos protegidos por ley, puede pedirse una o más de las siguientes medidas:

La cesación de los actos que infrinjan los derechos, La indemnización de los daños y perjuicios sufridos, El embargo de los objetos resultantes de la infracción del material de publicidad que haga referencia a esos objetos y de los medios que hubiesen servido exclusivamente para cometer la infracción, La atribución en propiedad de los objetos o medios arriba señalados, y que se ordenen medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados cuando ello fuese indispensable.

En cuanto a las medidas conservatorias, la Ley 20-00 establece que las mismas pueden pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Si las medidas se ordenan antes de iniciarse la acción, ellas quedarán sin efecto si no se inicia la acción dentro de un plazo de diez (10) días, contados desde la orden.

El tribunal competente puede ordenar como medidas conservatorias las que fuesen apropiadas para asegurar la realización de la sentencia que pudiera dictarse en la acción respectiva, entre otras:

La cesación inmediata de los actos que se alegan y el embargo conservatorio de los objetos materia de la infracción y de los medios exclusivamente destinados a realizar la infracción. En estos casos, el tribunal competente debe ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para resarcir al demandado, en el caso que la decisión definitiva le sea adversa, de los daños que se puedan ocasionar por la denuncia.

Por otra parte, cuando el titular de un derecho de marcas tenga motivos válidos para sospechar que se prepara una importación de mercaderías en condiciones tales que sus derechos serían menoscabados, podrá solicitar al tribunal que se ordene a las aduanas de la República, como medida precautoria, la suspensión del despacho de dichas mercaderías para libre circulación, o de la explotación de las mismas si fuere el caso. Esta disposición constituye una medida en frontera.

El tribunal sólo aceptará la demanda, y adoptará medidas si el solicitante presenta, junto con la demanda y por escrito, una descripción suficientemente detallada de las mercancías, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades aduaneras.

De conformidad con el artículo 175, para efectos del cálculo de la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia del infractor, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción y el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

8. Sírvanse describir toda nueva iniciativa que esté prevista a fin de mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual en su país, en particular las iniciativas relacionadas con la observancia de las disposiciones penales.

En nuestra legislación, se han incluido varias iniciativas novedosas que han resultado muy efectivas para la aplicación de los derechos de propiedad intelectual que no estaban incluidas en la legislación anterior, la mayoría de las cuales han sido explicadas en la pregunta anterior.

Entre ellas, cabe destacar lo importante que ha sido en la práctica para controlar la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, los poderes otorgados a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) para supervisar las actividades que puedan dar lugar al ejercicio del derecho de autor o de los derechos afines, permitiéndole a los inspectores de esa oficina, ingresar libremente en los lugares donde se sospeche que puedan estar violándose estos derechos, interrogar al personal de la empresa, requerir documentos, incautar el material ilícito que detecte, así como los equipos utilizados en la actividad ilícita, etc., sin necesidad de estar acompañados de un representante del Ministerio Público.

Estas facultades se han traducido en un mayor control de los actos violatorios a la Ley, habiendo la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) superado en los primeros tres (3) meses a partir de la promulgación de la Ley 65-00, la cantidad de inspecciones y operativos de incautación de material ilícito que se habían realizado desde la creación de dicha oficina.

Por otra parte y tomando como base esta facultad que le otorga la Ley a la ONDA de supervisar las actividades que puedan dar lugar al ejercicio de los derechos autorales y derechos afines, el Reglamento sobre la aplicación N° 362-01, en su artículo 109, estableció la inscripción de los importadores, distribuidores y comercializadores de bienes y servicios o equipos vinculados al derecho de autor o a los derechos afines, debiendo dicha inscripción ser renovada anualmente, lo que ha permitido a las autoridades administrativas tener un mayor control de las actividades que se realizan, conocer los lugares donde se encuentran ubicadas las empresas importadoras, distribuidoras y comercializadoras de bienes vinculados con la materia, y controlar que no se realicen actos violatorios a la Ley.

En relación con las iniciativas relacionadas a los procedimientos penales, éstas fueron ampliamente explicadas en la respuesta a la pregunta 7 del cuestionario.

Por otra parte, el poder ejecutivo, mediante Decreto 363-01 creó la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, encargada de coordinar los esfuerzos de los diferentes órganos estatales para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Esta Comisión está integrada por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, por la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Estado de Salud Pública de Asistencia Social, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Instituto Dominicano de Tecnología, la Oficina Nacional de Derecho de Autor, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, la Procuraduría General de la República y otras instituciones oficiales.

Por recomendación de esta Comisión fue creado un Departamento de Protección a la Propiedad Intelectual en la Procuraduría General de la República, con jurisdicción nacional, para coordinar con las Procuradurías Fiscales de los diferentes departamentos judiciales del país, los operativos que se efectúen para supervisar la aplicación de las Leyes 20-00 y 65-00 y la puesta en movimiento de la acción pública contra infractores de los derechos de la propiedad intelectual. Este Departamento tiene un entrenamiento especial en el área de la propiedad intelectual y está en constante colaboración con las autoridades administrativas encargadas de trazar las políticas gubernamentales en este área.
