

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/285

1º de agosto de 2001

(01-3814)

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

Original: español

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

Respuestas de la República Dominicana a las preguntas formuladas por el Canadá, los Estados Unidos, el Japón y Suiza

Mediante una comunicación de la Misión Permanente de la República Dominicana, de fecha 14 de junio de 2001, la Secretaría ha recibido las siguientes respuestas a las preguntas formuladas por el Canadá, los Estados Unidos, el Japón y Suiza que se distribuyeron en los documentos IP/C/W/261, 268/Add.1, 258 y 263, respectivamente.

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 éstas 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 N° 362-01 sobre 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 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 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 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 meses a tres 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 realice 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 multa se aumentará 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 día de prisión por cada peso dejado de pagar, sin sobrepasar de los dos 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 experticios necesarios 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, la Ley 65-00 y su Reglamento de aplicación N° 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 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 de los países miembros de tales convenios o tratados, o dentro de los 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 (énfasis nuestro). 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.

ESTADOS UNIDOS

A. GENERAL

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 al 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 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, éstas 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 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, explica 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 al 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) 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 primero 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 primero 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 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 vencido el plazo para la oposición por parte de terceros, si no hubiere oposición, se procederá a expedir el Certificado de Registro.

Artículo 75.- Solicitud del registro.

2) La solicitud será presentada ante la Oficina Nacional de la 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 la 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 la 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 la 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 la 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 archivarse 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 la 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 la 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 la 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 la 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 10 años indefinidamente, dando cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC.

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 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 esta 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 hechos 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) Reprodzcan 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 la 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 la 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 la 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 la 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 la 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 la 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) aquéllas 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 de 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.

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 protege.

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 la 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 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 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 la 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 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.*

[Sin respuesta]

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 regulado 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.

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 esta 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 la Propiedad Industrial.

Las acciones ante la Oficina Nacional de la 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 meses a dos años y multa de diez (10) a cincuenta (50) 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 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;

- 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;
- ll) oculte o suministre falsa información a la Oficina Nacional de la 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 pudiese 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 al 184.

Al respecto, las acciones en daños y perjuicios prevista 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 estas 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 querella 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 ésta 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 esta 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.

JAPÓN

A. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

1. *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.

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 la 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 la 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.

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.

Aún 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, aún 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 día de prisión correccional por cada peso dejado de pagar, sin que ésta pueda sobrepasar los dos (2) años (artículo 172).

- Vía civil:

Aún 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 la 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 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 de 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 esta área.
