

Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución No.2-95, del 20 de enero de 1995, la República Dominicana ratificó el Acuerdo de Marrakech, por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio.

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo sobre "Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio" (ADPIC) forma parte integral del Acuerdo de Marrakech.

CONSIDERANDO: Que la adecuación legislativa e institucional del régimen de propiedad industrial, en consonancia con el ADPIC, requiere de una nueva ley de propiedad industrial que contribuya con la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezca el bienestar social y económico del país.

CONSIDERANDO: Que debe existir una efectiva protección de los derechos de propiedad industrial, al tiempo que deben quedar claramente establecidas las obligaciones a cargo de los titulares de tales derechos, a fin de lograr un equilibrio de derechos y obligaciones que promueva el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

CONSIDERANDO: Que conforme al ADPIC el país asumió el compromiso de realizar la adecuación de su legislación a dicho Acuerdo a más tardar el día 1ro. de enero del año 2000

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO I

DE LAS INVENCIONES, LOS MODELOS DE UTILIDAD

Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

CAPITULO I

INVENCIONES

SECCION I

PROTECCION DE LAS INVENCIONES Y DERECHO

A LA PATENTE DE INVENCION

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 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 las 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, siempre que la invención esté dirigida a la materia viva o a la sustancia en la forma en que exista en la naturaleza; (MODIFICADO POR Art. 1 LEY 494-06)**
 - 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 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

SECCION II

PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LA PATENTE

Artículo 11.- Solicitud de patente.

- 1) El solicitante de una patente puede ser una persona natural o una persona jurídica. Si el solicitante no es el inventor, la solicitud debe contener la documentación que justifique su derecho a obtener la patente.
- 2) La solicitud de patente de invención debe presentarse ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Comprenderá una instancia con los datos relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, si lo hubiera, así como el nombre de la invención y los demás datos requeridos por esta ley y su reglamento.
- 3) La solicitud incluirá una descripción, una o más reivindicaciones, los dibujos que correspondan, un resumen, y el comprobante de pago de la tasa de presentación.
- 4) La solicitud debe indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado, o del título que se hubiese obtenido ante otra oficina de propiedad industrial, y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en la República Dominicana.
- 5) Asimismo, la solicitud deberá incluir la copia certificada de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado, o del título o certificado que se hubiese obtenido en otro país y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en la República Dominicana.

Artículo 12.- Admisión y fecha de depósito de la solicitud.

Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su presentación ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que dicha solicitud contenga al menos los siguientes elementos:

- a) La identificación del solicitante y su domicilio en la República Dominicana para efectos de notificaciones;
- b) Un documento que contenga una descripción de la invención y una o más reivindicaciones;
- c) El comprobante de pago de la tasa de presentaciones.

Artículo 13.- Descripción.

- 1) La descripción debe divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.
- 2) La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:
 - a) El sector tecnológico, agrícola, científico etc., al que se refiere o al cual se aplica la invención;

SECCION III
DERECHOS, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES
RELATIVOS A LA PATENTE

Artículo 27.- Plazo de la patente. (MODIFICADO POR Art. 2 LEY 494-06)

“La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana, salvo lo que se establece en los párrafos del presente artículo.

“Párrafo I. De la compensación del plazo de vigencia de las patentes de invención.

1. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones en los casos en que dicha dirección hubiere incurrido en un retraso irrazonable, entendiéndose por “retraso irrazonable” aquel imputable a la Dirección de Invenciones en el otorgamiento del registro de una patente de más de cinco (5) años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres (3) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior.
2. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones, en los casos que la autoridad competente del permiso de comercialización hubiere incurrido en un retraso irrazonable en el proceso de la primera aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, protegido por una patente de invención vigente, y se verifique una reducción del periodo de comercialización exclusivo del producto, como resultado de dicho retraso. Para efectos de este numeral se considerará que la autoridad competente incurrió en un retraso irrazonable si excede un plazo mayor de dos (2) años y seis (6) meses desde que se solicitó la aprobación de comercialización.
3. A efectos de lo regulado en los numerales anteriores:
 - a) La solicitud se hará, bajo sanción de caducidad, dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir:

SECCION IV

**LICENCIAS OBLIGATORIAS Y OTRAS MEDIDAS RELATIVAS
A LA EXPLOTACION DE LAS PATENTES**

Artículo 39.- Explotación de la patente.

A los efectos del Artículo 41 de esta ley, se entiende por explotación de una patente lo siguiente:

- a) Cuando la patente se ha concedido para un producto o para un procedimiento de obtención de un producto, el abastecimiento del mercado interno en forma razonable de cantidad, calidad y precio, mediante la producción en el país y la importación;
- b) Cuando la patente se ha concedido para un procedimiento no comprendido en el inciso a), el empleo del procedimiento en escala comercial en el país.

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.

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

- a) Posee capacidad técnica y económica para enfrentar la explotación de que se trate. La capacidad técnica se evaluará por la autoridad competente, conforme a las normas específicas vigentes en el país, que existan en cada rama de actividad. Por capacidad económica se entenderá la posibilidad de cumplir las obligaciones que deriven de la explotación a realizar;
- b) Cuando la patente se refiera a una materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, que el solicitante pueda realizar el desarrollo del producto final por sí o por terceros en el país, salvo los casos de imposibilidad de producción en el territorio nacional.

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

Artículo 41.- Licencia obligatoria por falta de explotación.

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

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

CAPITULO II

MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 49.- Definición de modelo de utilidad.

1) Se considera como modelo de utilidad, cualquier nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

2) Los modelos de utilidad se protegen mediante la concesión de patentes.

Artículo 50.- Aplicación de disposiciones sobre patentes de invención.

Las disposiciones del Capítulo I relativas a las patentes de invención son aplicables, en cuanto corresponda, a las patentes de modelo de utilidad, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en el presente capítulo. No es aplicable a las patentes de modelo de utilidad el Artículo 28, numeral 1).

Artículo 51.- Materia excluida de protección como modelo de utilidad.

No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad:

- a) Los procedimientos;
- a. Las sustancias o composiciones químicas, metalúrgicas o de cualquier otra índole; y
- c) La materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con esta ley.

Artículo 52.- Unidad de la solicitud.

La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo puede referirse a un objeto, sin perjuicio de que dicho objeto pueda comprender dos o más partes que funcionan como un conjunto unitario. Pueden reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

Artículo 53.- Plazo de la patente de modelo de utilidad.

1) La patente de modelo de utilidad vence a los quince años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente en la República Dominicana.

2) La patente de modelo de utilidad estará sujeta a tasas de mantenimiento pagaderas al quinto año y al décimo año, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Su pago se sujetará a lo dispuesto para el pago de las tasas anuales de las patentes de invención.

CAPITULO III
DISEÑOS INDUSTRIALES
SECCION I
PROTECCION DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Artículo 54.- Definición de diseño industrial.

- 1) Se considerará como diseño industrial cualquier reunión de líneas o combinaciones de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos, para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. (Modificado por el art. 5 Ley 494-06)
- 2) A los efectos del numeral anterior se considera producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto. (Añadido por art. 5 Ley 494-06)
- 3) La protección conferida a un diseño industrial en aplicación de esta ley, no excluye ni afecta la protección que pudiera corresponder al mismo diseño en virtud de otras disposiciones legales, en particular, las relativas al derecho de autor.”

Artículo 55.- Materia excluida.

- 1) No se protegerá un diseño industrial cuyo aspecto esté determinado únicamente por una función técnica y no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.
- 2) No se protegerá un diseño industrial que consista en una forma cuya reproducción exacta 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.
- 3) No se protegerá un diseño industrial que sea contrario al orden público o a la moral.
- 4) No se protegerá un diseño industrial que incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en el país cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado. (AÑADIDO por art. 6 ley 494-06)
- 5) No se protegerá un diseño industrial que suponga un uso no autorizado de una obra protegida en el país por el derecho de autor

SECCION II

ALCANCE DE LOS DERECHOS

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.

SECCION III

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

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 en la solicitud deberán aportarse los medios de pruebas que demuestren cómo se adquirió el derecho a obtener el registro.” (Modificado por el art. 8 Ley 494-06)

“Artículo 62.- Solicitud de diseños múltiples (Modificado por el art. 8 Ley 494-06)

“La solicitud de registro podrá comprender varios diseños, hasta un máximo de 20, siempre que se refieran a productos pertenecientes a la misma clase de la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno. Esta solicitud devengará la tasa establecida.”

“Artículo 63.- Solicitud de registro (Modificado por el art. 8 Ley 494-06)

- 1) La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial e incluirá lo siguiente:
 - a) Una solicitud de registro de diseño industrial, en la que constarán los datos del solicitante, del diseñador y del representante, en su caso, y los datos que pudiera prever el reglamento;
 - b) Una descripción que se refiera a las características visibles que aparezcan en cada representación gráfica o fotográfica, en la que se indique la perspectiva desde la cual se ilustra;
 - c) Dibujos y/o fotografías de las vistas relevantes del diseño industrial. En diseños tridimensionales se resaltarán con líneas continuas definidas la creación objeto de protección y se indicará en líneas interrumpidas o intermitentes la parte del objeto excluida de protección. Podrá requerirse además, para mejor proveer, una muestra del producto o maqueta en el que se encuentre incorporado el diseño industrial.

SECCION IV

NORMAS RELATIVAS AL DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO

Artículo 67.- Duración del registro.

- 1) El registro de un diseño industrial vencerá a los cinco años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.
- 2) El registro de un diseño industrial podrá ser prorrogado por dos períodos adicionales de cinco años cada uno, mediante el pago de la tasa de prórroga establecida.
- 3) La tasa de prórroga deberá ser pagada antes de vencer el período de vigencia que se prorroga. También podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, el registro mantendrá su vigencia plena.

Artículo 68.- Nulidad y anulación del registro.

- 1) A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro del diseño industrial, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro si se realizó en contravención de alguna de las disposiciones de estos capítulos.
- 2) El pedido de declaración de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvenional en cualquier acción, por infracción relativa al diseño industrial registrado.

Artículo 69.- Aplicación de las disposiciones sobre invenciones. (Modificado por el art. 9 Ley 494-06)

Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones relativas a patentes de invención, contenidas en los Artículos 10, 18, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 y 38, en cuanto corresponda.”

TITULO II

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

CAPITULO I

DEFINICIONES

Artículo 70.- Conceptos utilizados.

Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

- a) **Marca:** cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas; (Modificado art. 10 Ley 494-06)
- b) **Marca colectiva:** una marca cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la marca;
- c) **Marca de certificación:** una marca aplicada a productos o servicios de terceros, cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca;
- d) **Nombre comercial:** el nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento;
- e) **Rótulo:** cualquier signo visible usado para identificar un local comercial determinado;
- f) **Emblema:** cualquier signo figurativo usado para identificar a una empresa;
- g) **Signo distintivo:** cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un rótulo o un emblema, una indicación geográfica o una denominación de origen; (Modificado art. 10 Ley 494-06)
- h) **Indicación geográfica:** aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica; (Modificado art. 10 Ley 494-06)
- i) **Denominación de origen:** una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos.

CAPITULO II

MARCAS

SECCION I

DERECHO SOBRE LA MARCA

Artículo 71.- Adquisición del derecho sobre la marca.

- 1) El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro.
- 2) Tendrá prelación para obtener el registro de una marca la persona que estuviere usando la marca en el país, sin interrupción y de buena fe, desde la fecha más antigua. A estos efectos, no se tomará en cuenta un uso cuya duración hubiese sido inferior a seis meses. En caso que una marca no estuviera en uso en el país, tendrá prelación para obtener el registro a la persona que primero presente la solicitud correspondiente.
- 3) Lo dispuesto en el numeral anterior, será sin perjuicio del derecho de prioridad que pudieran invocar las partes.

Artículo 72.- Signos considerados como marcas.

(Modificado por art. 11 Ley 494-06)

- 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, formas tridimensionales, sonidos y olores. 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) Las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.”

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

(Modificado art. 12 Ley 494-06)

- 1) No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes:
 - a) Consistan de formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o de formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate;

SECCION II

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA

Artículo 75.- Solicitud de registro. (Modificado por el art. 13 de la ley 494-06)

- 1) El solicitante de un registro podrá ser una persona física o una persona jurídica;
- 2) La solicitud será presentada a 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 tuviera domicilio ni establecimiento en el país;
 - c) La denominación de la marca cuyo registro se solicita, cuando se trate de una marca denominativa; reproducciones de la marca, cuando se trate de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; cuando se trate de una marca sonora u olfativa deberá efectuarse mediante una representación o descripción por cualquier medio conocido o por conocerse de la marca;
 - d) 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;
 - e) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los Artículos 73 y 74, cuando fuese pertinente;
 - f) La firma del solicitante o de su representante debidamente apoderado, cuando lo hubiera; y
 - g) El comprobante de pago de la tasa establecida.”

Artículo 76.- Fecha de presentación de la solicitud.

(Modificado por el art. 14 de la ley 494-06)

- 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:

SECCION III

DURACION Y RENOVACION DEL REGISTRO

Artículo 81.- Plazo del registro.

El registro de una marca vence a los **diez años**, contados desde la fecha de concesión del registro.

Artículo 82.- Renovación del registro.

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

Artículo 83.- Procedimiento de renovación del registro.

1) La solicitud de renovación de un registro deberá estar acompañada de una declaración jurada, donde conste la frecuencia y la forma del uso de la marca, así como de las evidencias de uso que determine el reglamento. La renovación de un registro se efectuará mediante el simple pago de la tasa de renovación, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de vencimiento del período precedente. La renovación también podrá hacerse dentro de un plazo de gracia de seis meses contados desde la fecha de vencimiento del registro, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido, además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro de la marca mantiene su vigencia plena.

2) Al hacer la renovación no se puede introducir ningún cambio en la marca ni ampliar en la lista de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, pero el titular de la marca puede reducir o limitar dicha lista.

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

Artículo 84.- Ampliación de los productos o servicios cubiertos.

Para ampliar la lista de los productos o servicios distinguidos por una marca registrada es necesario efectuar un nuevo registro de la marca para los productos o servicios adicionales que se desee cubrir. Tal registro se solicitará y se tramitará de acuerdo con las disposiciones establecidas para el registro de las marcas.

Artículo 85.- División del registro.

1) El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se divida el registro de la marca a fin de separar en dos o más registros los productos o servicios indicados en el registro inicial.

2) Efectuada la división cada registro separado será independiente, pero conservará la fecha de concesión y de vencimiento del registro inicial. Sus renovaciones se harán separadamente.

SECCION IV

DERECHOS, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES RELATIVOS AL REGISTRO

Artículo 86.- Derechos conferidos por el registro.

(Modificado por el art. 18 Ley 494-06)

- 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, incluyendo indicaciones geográficas y denominaciones de origen, 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. En el caso del uso de un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, debe presumirse un riesgo de confusión o asociación. Asimismo, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios distintos cuando dicho uso pueda resultar en una asociación o 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

SECCION V

TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE USO DE LA MARCA

Artículo 89.- Transferencia de la marca.

- 1) Los derechos relativos a una marca registrada o en trámite de registro pueden ser transferidos por acto entre vivos o por vía sucesoria.
- 2) La transferencia puede hacerse independientemente de la empresa o de la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a todos o a algunos de los productos o servicios que la marca distingue. Cuando la transferencia se limitara a uno o algunos de los productos o servicios, se dividirá el registro abriéndose uno nuevo a nombre del adquirente.
- 3) Una transferencia relativa a una marca registrada o en trámite de registro sólo tiene efectos legales frente a terceros después de ser inscrita en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. La inscripción devengará la tasa establecida.
- 4) Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia, y su vigencia estará sujeta a la del signo.
- 5) El reglamento establecerá las condiciones y documentos necesarios para la inscripción de la transferencia.

Artículo 90.- Licencia de uso de marca.

(Modificado por el art. 19 Ley 494-06)

- 1) El titular del derecho sobre una marca puede otorgar licencia para usar la marca. Una licencia relativa a una marca registrada o en trámite de registro podrá inscribirse en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial para efecto de hacer del conocimiento público la existencia de la misma. La inscripción de la licencia no devengará tasa de servicio. La notificación al público no debe ser un requisito para afirmar ningún derecho bajo licencia;
- 2) En ausencia de estipulación en contrario, en un contrato de licencia son aplicables las siguientes normas:
 - a) El licenciataria tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada;
 - b) El licenciataria no podrá ceder la licencia ni otorgar sub-licencias;
 - c) La licencia no será exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para usar la marca en el país, así como usar por sí mismo la marca en el país;

SECCION VI

TERMINACION DEL REGISTRO DE LA MARCA

Artículo 92.- Nulidad del registro.

1) A pedido de cualquier persona interesada, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de la marca si éste se efectuó en contravención de alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 73 y 74.

2) No puede declararse la nulidad del registro de una marca por causales que han dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando las causales de nulidad sólo se dan con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

3) El pedido de declaración de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvenzional en cualquier acción por infracción relativa a la marca registrada.

4) Una acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero para obtener el registro de la marca sólo puede ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho.

5) Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Artículo 74 debe presentarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro impugnado. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe, o cuando estuviere fundada en una contravención al Artículo 73.

Artículo 93.- Cancelación del registro por falta de uso de la marca.

1) A pedido de cualquier persona interesada, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en el país durante un período ininterrumpido de tres años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos tres años, contados desde la fecha del registro de la marca. No se cancelará el registro cuando existieran motivos justificados para la falta de uso.

2) La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o contra una acción por infracción relativa a la marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial al conocer de la acción de infracción correspondiente.

Artículo 94.- Definición de uso de la marca.

1) Se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado nacional bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, el producto de que se trate, la naturaleza de los productos o servicios de que se trata y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

2) También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

3) El uso de una marca en una forma que difiere de la forma en que fue registrada sólo en

CAPITULO III
MARCAS COLECTIVAS

Artículo 98.- Disposiciones aplicables.

Las disposiciones del Capítulo II del presente título son aplicables a las marcas colectivas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en el presente capítulo.

Artículo 99.- Solicitud de registro de la marca colectiva.

- 1) La solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que la marca es una marca colectiva, y debe incluir el reglamento de empleo de la marca.
- 2) El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las características comunes o las cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear la marca y las personas que tendrán derecho a utilizarla. Debe también contener disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento de empleo y estipular sanciones para todo uso contrario a dicho reglamento.

Artículo 100.- Examen de la solicitud de registro de la marca colectiva.

El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación de los requisitos del Artículo 99. La protección de las marcas colectivas extranjeras no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el hecho de no estar establecida en la República Dominicana, o porque no se haya constituido de acuerdo a las leyes dominicanas, a menos que la marca sea contraria al orden público nacional.

Artículo 101.- Registro y publicación de la marca colectiva.

- 1) Las marcas colectivas serán inscritas en el registro de marcas. Se incluirá en el registro una copia del reglamento de empleo de la marca.
- 2) La publicación del registro de una marca colectiva comprenderá una breve reseña del reglamento de empleo de la marca.

Artículo 102.- Cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva.

- 1) El titular de una marca colectiva comunicará a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial todo cambio introducido en el reglamento de empleo de la marca colectiva.
- 2) Los cambios en el reglamento de empleo de la marca serán inscritos en el registro mediante el pago de la tasa establecida, y sólo surten efectos después de su inscripción.

Artículo 103.- Licencia de la marca colectiva.

Una marca colectiva no puede ser objeto de licencia de uso en favor de personas distintas de aquellas autorizadas a usar la marca de acuerdo con el reglamento de empleo de la marca.

Artículo 104.- Uso de la marca colectiva.

- 1) El titular de una marca colectiva puede usar por sí mismo la marca siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo de conformidad con el reglamento de empleo de la marca

CAPITULO IV

MARCAS DE CERTIFICACION

Artículo 107.- Disposiciones aplicables.

Las disposiciones del Capítulo II serán aplicables a las marcas de certificación, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este capítulo. Igualmente serán aplicables los Artículos 105 y 106 en cuanto se refiere a la nulidad y cancelación del registro.

Artículo 108.- Titularidad de la marca de certificación.

Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho público o privado, o un organismo estatal, regional o internacional.

Artículo 109.- Formalidades para el registro.

1) La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse del reglamento de uso de la marca, que indicará los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular y fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

2) El reglamento de uso será aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate, y se inscribirá junto con la marca. El reglamento de aplicación de la presente ley determinará las condiciones y requisitos que deberá satisfacer el reglamento de uso de la marca de certificación.

Artículo 110.- Uso de la marca de certificación.

1) Un titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a terceros cuando se cumplan las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.

2) La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Artículo 111.- Gravamen y transferencia de la marca de certificación.

1) Una marca de certificación no podrá ser objeto de ninguna carga o gravamen, ni de embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

2) Una marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad competente.

Artículo 112.- Reserva de la marca de certificación extinguida.

Una marca de certificación cuyo registro venciera sin ser renovado, fuese cancelado a pedido de su titular o anulado, o que dejara de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser usada ni registrada como signo distintivo por una persona distinta al titular durante un plazo de cinco años contados desde el vencimiento, cancelación, anulación, disolución o desaparición, según el caso.

CAPITULO V
NOMBRES COMERCIALES, ROTULOS Y EMBLEMAS
SECCION I
NOMBRES COMERCIALES

Artículo 113.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial.

1) El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro, forme parte o no de una marca.

2) El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial termina con el abandono del nombre.

3) Se abandona un nombre comercial cuando deja de ser usado en el comercio por su titular por más de cinco años consecutivos sin causa justificada. El abandono debe ser declarado siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 154 de esta ley.

Artículo 114.- Nombres comerciales inadmisibles.

Un nombre comercial no puede estar constituido, total o parcialmente, por una designación u otro signo que, por su índole o por el uso que pudiera hacerse de él, sea contrario a la moral o al orden público, o sea susceptible de crear confusión en los medios comerciales o entre el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades o cualquier otro aspecto relativo a la empresa o al establecimiento identificado con ese nombre comercial, o relativo a los productos o servicios que produce o comercializa.

Artículo 115.- Protección del nombre comercial.

1) El titular de un nombre comercial tiene derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento realice alguno de los siguientes actos:

a) Usar en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial;

b) Usar en el comercio un signo distintivo parecido al nombre comercial, cuando ello fuese susceptible de crear confusión.

2) Serán aplicables al nombre comercial, las disposiciones del Artículo 75 y siguientes en cuanto corresponda.

Artículo 116.- Registro del nombre comercial.

1) El titular de un nombre comercial puede registrarlo en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. El registro del nombre comercial tiene carácter declaratorio con respecto al derecho de uso exclusivo del mismo. Dicho registro producirá el efecto de establecer una presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

2) El registro del nombre comercial tiene una duración de diez años y podrá ser renovado por períodos iguales consecutivos. El registro puede ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

3) El registro de un nombre comercial ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial se efectuará sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y de las sociedades civiles y comerciales en los registros públicos correspondientes, y sin perjuicio de los derechos resultantes de dicha inscripción.

Artículo 117 - Procedimiento de registro del nombre comercial

SECCION II

ROTULOS

Artículo 121.- Protección del rótulo.

Un rótulo usado en un local comercial será protegido de acuerdo con las disposiciones relativas al nombre comercial, que le serán aplicables en cuanto corresponda. El rótulo podrá ser registrado de acuerdo con esas disposiciones.

SECCION III

EMBLEMAS

Artículo 122.- Protección del emblema.

Un emblema usado por una empresa será protegido de acuerdo con las disposiciones relativas al nombre comercial, que le serán aplicables en cuanto corresponda. El emblema podrá ser registrado de acuerdo con esas disposiciones.

SECCION IV

LEMAS COMERCIALES

Artículo 123.- Registro de lema comercial.

- 1) El derecho exclusivo para usar un lema comercial se obtendrá mediante el registro en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.
- 2) La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca para la cual se usará.
- 3) No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar dichos productos o marcas.
- 4) Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.
- 5) El registro de un lema comercial tendrá una vigencia de 10 años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y podrá renovarse por períodos iguales mientras esté vigente la marca a la cual hace referencia.
- 6) Serán aplicables a los lemas comerciales las disposiciones pertinentes contenidas en el capítulo para las marcas.

CAPITULO VI
INDICACIONES GEOGRAFICAS

SECCION I

INDICACIONES GEOGRAFICAS EN GENERAL

Artículo 124.- Utilización de indicaciones geográficas.

(Modificado por el art. 20 Ley 494-06)

- 1) 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;
- 2) Se denegará la protección o reconocimiento de una indicación geográfica si:
 - a) La indicación geográfica puede ser confusamente similar a una marca objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe; y
 - b) La indicación geográfica puede ser confusamente similar a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 125.- Indicaciones relativas al comerciante.

Sin perjuicio de las normas de troquelado y empaques, un comerciante puede indicar su nombre y su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando éstos provinieran de un lugar diferente, siempre que ese nombre o domicilio se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del lugar de fabricación o de producción de los productos, o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los productos.

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.

SECCION II
DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 127.- Registro de las denominaciones de origen.

(Modificado por el art. 21 de la ley 494-06)

1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen, en el cual se registrarán las denominaciones de origen nacional, a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la denominación de origen, o de una persona jurídica que los agrupe, o a solicitud de alguna autoridad pública competente;

Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, o las personas jurídicas que los agrupen, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, pueden registrar las denominaciones de origen extranjero.

Artículo 128.- Prohibiciones para el registro.

(Modificado por el art.22 de la ley 494-06)

No puede registrarse como denominación de origen un signo:

- a) Que no sea conforme a la definición del Artículo 70, Inciso i);
- b) Que sea contraria a las buenas costumbres o al orden público, o que pudiera inducir al público a error sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;
- c) Que sea la denominación común o genérica de algún producto. Se entiende como, genérica o común una denominación cuando sea considerada como tal, tanto por los concededores de ese tipo de producto como por el público en general;
- d) Puedan ser confusamente similares a una marca actualmente registrada o pendiente de registro de buena fe; o
- e) Puedan ser confusamente similar a una marca preexistente para la cual los derechos han sido adquiridos de acuerdo a la ley nacional.

Artículo 129.- Solicitud de registro de la denominación de origen.

1) La solicitud de registro de una denominación de origen debe indicar:

TITULO III
NORMAS COMUNES
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 135.- Derecho de prioridad.

- 1) Todo derecho de prioridad previsto por un tratado que vincule a la República Dominicana se registrará por las disposiciones pertinentes de ese tratado y, supletoriamente, por las de esta ley.
- 2) Una persona que ha presentado una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de un diseño industrial o de una marca, en un país que acuerda reciprocidad para estos efectos a las personas de nacionalidad dominicana o domiciliadas en la República Dominicana, así como su causahabiente, goza de un derecho de prioridad para solicitar en el país una patente o un registro para el mismo objeto de protección.
- 3) El derecho de prioridad dura doce meses, contados a partir de la fecha de la primera solicitud en cualquier país extranjero, tratándose de patentes de invención y de modelo de utilidad, y seis meses tratándose de registros de diseños industriales y marcas. Una solicitud presentada en la República Dominicana al amparo de un derecho de prioridad no será denegada, invalidada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero, y estos hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto al objeto de esa solicitud.
- 4) La reivindicación de prioridad se hará mediante una declaración expresa que deberá depositarse junto con la solicitud de patente o de registro, o dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la solicitud. La declaración de prioridad indicará, respecto a cada solicitud cuya prioridad se invoque, el nombre del país o de la oficina en la cual se presentó la solicitud prioritaria, la fecha de presentación de esa solicitud y su número si se conoce.
- 5) Dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud debe depositarse una copia de la solicitud que origina la prioridad incluyendo, cuando fuese pertinente, la descripción, los dibujos y las reivindicaciones, certificada su conformidad por la oficina de propiedad industrial que hubiera recibido dicha solicitud y acompañada de un certificado de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria expedida por dicha oficina, estos documentos quedan dispensados de toda legalización, y serán acompañados de la traducción correspondiente.
- 6) Para una misma solicitud de patente y, en su caso, para una misma reivindicación pueden reivindicarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en dos o más oficinas diferentes; en tal caso, el plazo de prioridad se cuenta desde la fecha de la prioridad más antigua que se ha reivindicado y el derecho de prioridad sólo amparará a los elementos de la solicitud presentada en la República Dominicana que estuviesen contenidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad se reivindica.

Artículo 136.- Cotitularidad.

- 1) La cotitularidad de solicitudes o de títulos de propiedad industrial se rige por las siguientes normas cuando no hubiese acuerdo en contrario:
 - a) La modificación, reducción, limitación o retiro de una solicitud en trámite debe hacerse en común;
 - b) Cada cotitular puede explotar o usar personalmente la invención, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo que es objeto de la solicitud o del título de protección, pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no exploten o usen dicho objeto ni hayan concedido una licencia de explotación o uso del mismo. En defecto de

TITULO IV
DE LA OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CAPITULO I
COMPOSICION, ATRIBUCIONES Y REQUISITOS
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

SECCION I

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Artículo 138.- Creación de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

Se crea la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, adscrita a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, con autonomía técnica y con patrimonio propio. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial tendrá su domicilio principal en la ciudad de Santo Domingo. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá establecer también oficinas en otras ciudades del país.

Artículo 139.- Atribuciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial tendrá las atribuciones previstas en la presente ley relativas a la concesión, el mantenimiento y la vigencia de las Patentes de Invención y de modelos de utilidad, y de los registros de diseños industriales y de signos distintivos.

Artículo 140.- Exenciones.

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial estará exenta del pago de todos los impuestos nacionales, municipales, gravámenes, tasas o arbitrios que pudieran recaer sobre sus actos o negocios jurídicos que realice.

SECCION II
DEL DIRECTORIO

Artículo 141.- Composición del Directorio.

- 1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial funcionará bajo la dirección de un directorio, el cual estará integrado por cinco miembros: el Secretario de Estado de Industria y Comercio, quien lo presidirá, el Secretario de Estado Técnico de la Presidencia, el Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, el Secretario de Estado de Educación y Cultura y el Director del Instituto Dominicano de Tecnología Industrial.
- 2) Los miembros que integran el directorio ejecutivo tendrán como suplentes a sus sustitutos legales en las instituciones u organismos que representen.

Artículo 142.- De las atribuciones del Directorio.

El Directorio de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Designar al Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial;
- b. Ratificar los funcionarios de la institución que serán propuestos por el director ejecutivo;
- c) Aprobar el presupuesto anual de la oficina, su programa anual, y su manual organizativo y de operaciones;
- d) Proponer al gobierno la política nacional en materia de propiedad industrial, y dictar las políticas de la oficina en concordancia con ella;
- e) Recomendar al Poder Ejecutivo las modificaciones a las leyes, que deba someter, así como las modificaciones a los reglamentos, resoluciones y demás que sean necesarios para adecuar al país a las convenciones internacionales sobre la materia;
- f) Recomendar la adhesión a tratados sobre la materia y velar por su aplicación y cumplimiento en el país;
- g) Cualquier otro asunto que interese al buen funcionamiento de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial y al desarrollo y protección de la propiedad industrial en el país.

Artículo 143.- Del Director General.

- 1) El Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial será el representante legal de la oficina. Tendrá a su cargo la supervisión de los funcionarios de orden administrativo y técnico de dicha Oficina. Designará a los gerentes y a los directores de departamentos, al igual que los examinadores de cada departamento.
- 2) El Director General tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
 - a) Elaborar el presupuesto anual de la oficina, su programa anual y su manual organizativo y de operaciones, y ejecutar y aplicar los mismos una vez aprobados por el directorio de la oficina;
 - b) Apoyar técnicamente al directorio de la oficina en la elaboración de políticas en materia de propiedad industrial, y preparar los documentos necesarios para tales fines;

CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS

Artículo 148.- Representación.

- 1) Toda persona puede tramitar directamente sus solicitudes.
- 2) Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tiene su domicilio o su sede fuera de la República Dominicana, debe estar representado por un mandatario domiciliado en el país a quien se le notificarán todas las resoluciones, correspondencias, escritos y cualquier otra documentación que emane de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

Artículo 149.- Modificación de la solicitud.

- 1) El solicitante puede modificar o corregir su solicitud mientras se encuentre en trámite. La modificación o corrección de la solicitud devengará la tasa establecida, salvo que se trate de simples errores formales que pueden corregirse libre de pago.
- 2) Tratándose de una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, no se admitirá la modificación o corrección si ella implica una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Artículo 150.- Modificación y corrección de la patente o registro.

- 1) El titular de una patente o de un registro podrá pedir en cualquier momento que se inscriba un cambio en el nombre, domicilio u otro dato relativo al titular o que se corrija algún error relativo a la patente o al registro. El cambio o corrección tendrá efectos legales frente a terceros desde su inscripción en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.
- 2) Cuando el error fuese imputable a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, la corrección podrá hacerse de oficio.
- 3) Tratándose de patentes, no se admitirá ningún cambio o corrección que implique una ampliación de la divulgación técnica contenida en la solicitud inicial. Tratándose de registros de marcas, no se admitirá ningún cambio o corrección que implique un cambio en la marca o una ampliación de los productos o servicios comprendidos en el registro.
- 4) Inscrito el cambio o la corrección, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial expedirá un nuevo certificado de patente o de registro y lo anunciará en el órgano oficial.
- 5) La petición de inscripción de un cambio o corrección devengará la tasa establecida, salvo cuando se hiciera para corregir un error imputable a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

Artículo 151.- Retiro de la solicitud.

El solicitante puede retirar su solicitud mientras se encuentre en trámite. El retiro de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hubiesen pagado.

Artículo 152.- Plazos.

Los plazos serán computados de acuerdo al derecho común.

CAPITULO III

REGISTROS Y PUBLICIDAD

Artículo 159.- Inscripción y publicación de las resoluciones.

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial inscribirá en el registro correspondiente y ordenará que se publiquen en el órgano oficial, las resoluciones y sentencias firmes referentes a la concesión de licencias obligatorias y licencias de interés público, y las referentes a la nulidad, revocación, expropiación, renuncia o cancelación de cualquier derecho de propiedad industrial.

Artículo 160.- Consulta de los registros.

1) Los registros de la propiedad industrial son públicos, y pueden ser consultados en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial por cualquier persona, sin costo alguno.

2) Cualquier persona puede obtener copias de las inscripciones de los registros, mediante el pago de la tasa establecida.

Artículo 161.- Consulta de los expedientes.

1) Cualquier persona puede consultar en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial los expedientes relativos a las solicitudes de patente o de registro que han sido publicadas.

2) El expediente de una solicitud de patente o de registro de diseño industrial no puede ser consultado por terceros antes de su publicación, si el solicitante no ha dado su consentimiento escrito, salvo que la persona que pide consultar el expediente demuestre que el solicitante lo ha notificado para que cese alguna actividad industrial o comercial, invocando la solicitud en trámite. Tampoco pueden ser consultados sin consentimiento escrito del solicitante las solicitudes referidas que antes de su publicación hubiesen sido retiradas o hubiesen caído en abandono.

3) Cualquier persona puede obtener copias de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud que hubiese sido publicada, mediante el pago de la tasa establecida, así como acceder al material biológico depositado.

CAPITULO IV

CLASIFICACIONES

Artículo 162.- Clasificación de patentes.

Para efectos de la clasificación por materia técnica de los documentos relativos a las patentes de invención y de modelo de utilidad, se aplicará la clasificación internacional de patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo, del 24 de marzo de 1971, con sus revisiones y actualizaciones.

Artículo 163.- Clasificación de diseños industriales.

Para efectos de la clasificación sistemática de los diseños industriales se aplicará la clasificación internacional de dibujos y modelos industriales, establecida por el Arreglo de Locarno, del 8 de octubre de 1968, con sus revisiones y actualizaciones.

Artículo 164.- Clasificación de marcas.

(Modificado por el art. 25 de la ley 494-06)

Para efectos de la clasificación de los productos y servicios respecto a los cuales se usarán las marcas, se aplicará la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, establecida por el Arreglo de Niza, del 15 de junio de 1957, con sus revisiones y actualizaciones. Bienes o servicios pueden no ser considerados como similares unos con otros basado solamente, en que en cualquier registro o publicación aparezca en la misma clase en la clasificación internacional. Asimismo, bienes o servicios no deberán ser considerados como distinto uno del otro, basado solamente, en que en cualquier registro o publicación aparezca en distintas clases en la clasificación internacional.

Artículo 165.- Aplicaciones de las clasificaciones.

El director de propiedad industrial podrá establecer un programa de aplicación gradual de las clasificaciones referidas en el presente capítulo, si ello fuese necesario para la clasificación o reclasificación de las invenciones y marcas inscritas en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

TITULO V

DE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPITULO UNICO

DE LAS INFRACCIONES, PROCEDIMIENTO, SANCIONES Y PRESCRIPCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Artículo 166.- De las sanciones. (Modificado por el art. 26 de la ley 494-06)

- 1) Incurren en prisión correccional de seis meses a tres años y una multa de cincuenta (50) a mil (1000) salarios mínimos mensuales 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, aún 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;

TITULO VI
DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CAPITULO I
DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 176.- Principios generales.

- 1) Se considera desleal todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
- 2) Para que quede constituido un acto de competencia desleal no será necesario que quien lo realice tenga la calidad de comerciante o profesional, ni que exista una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto.
- 3) Las disposiciones de este título podrán aplicarse independientemente de las disposiciones que protegen la propiedad industrial y reprimen su infracción.

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

Constituyen actos de competencia desleal los siguientes, entre otros:

- a) Los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;
- b) Usar o propagar indicaciones o alegaciones falsas o innecesariamente injuriosas capaces de denigrar o desacreditar a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;
- 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;
- d) Los actos que implican un aprovechamiento indebido del prestigio o de la reputación de una persona, o de la empresa o signos distintivos de un tercero;
- e) Los actos susceptibles de dañar o diluir el prestigio o la reputación de una persona o de la empresa o signos distintivos de un tercero, aun cuando tales actos no causaran confusión;
- f) Usar como marca, nombre comercial u otro distintivo empresarial un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 73, incisos g), h), i), j), k), l), ll), m), n) y ñ);
- g) Usar en el comercio un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 74, sin perjuicio de las disposiciones sobre infracción de los derechos sobre signos distintivos.

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

- 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

CAPITULO II

DE LAS ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 182.- Constatación de un acto de competencia desleal.

Sin perjuicio de cualquier otra acción, cualquier persona interesada podrá pedir al tribunal que se pronuncie sobre la licitud o ilicitud de algún acto o práctica comercial a la luz de las disposiciones de este título.

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.

Artículo 184.- Prescripción de la acción por competencia desleal.

La acción por competencia desleal prescribe a los cuatro (4) años, contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.

TITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 185.- Solicitudes de patente en trámite.

Las solicitudes de patente de invención que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose de acuerdo con la legislación anterior, pero las patentes que se concedan a partir de esa fecha, quedarán sujetas a las disposiciones contenidas en esta ley, con excepción de lo relativo a la nulidad de la patente previsto en el Artículo 34, para lo cual se aplicarán las disposiciones de la legislación anterior.

Artículo 186.- Patentes en vigencia.

1) Las patentes de invención concedidas de conformidad con la Ley 4994, del 26 de abril de 1911, se regirán por las disposiciones de esa legislación, con la única excepción de lo que atañe a los aspectos tratados en los siguientes artículos de la presente ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes, que serán aplicables a esas patentes a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley:

- a) El Artículo 10, en lo que respecta a las tasas de mantenimiento de la patente;
 - b) El Artículo 28, a cuyo efecto se cobrarán las tasas anuales sólo por los años restantes de vigencia de la patente y se aplicará la escala de tasas anuales comenzando por la tasa más baja prevista en esa escala;
 - c) Los Artículos 29, 30, 31, 32, 33, numerales 2) y 3), 34, numeral 5), 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44,45, 46, 47 y 48;
 - d) Los Artículos 136, 150, 154, 155, 156, 157; y
 - e) Los artículos contenidos en los Títulos VI y VII, en lo pertinente, cuando las acciones correspondientes se iniciaran después de la fecha de entrada en vigor de la presente ley.
- 2) Las patentes de invención concedidas bajo la Ley 4994, del 26 de abril de 1911 sólo durarán por el término otorgado de conformidad con dicha ley.

Artículo 187.- Solicitudes en trámite relativas a marcas.

Las solicitudes de registro o de renovación de marca que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose de acuerdo con la legislación anterior, pero los registros y renovaciones que se concedieran quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley.

Artículo 188.- Registros en vigencia.

Las marcas y otros signos distintivos registrados de conformidad con la legislación anterior, se regirán por las disposiciones de esa legislación, con excepción de las materias tratadas en los siguientes artículos de la presente ley, de las disposiciones reglamentarias correspondientes que serán aplicables a marcas y signos distintivos a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley:

CAPITULO II

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 190.- Reglamento.

El Presidente de la República dictará un reglamento sobre la presente ley dentro del término de ciento veinte días, contados desde su publicación en la Gaceta Oficial.

Artículo 191.- Monto de las tasas previstas en la ley.

1) Los montos de las tasas previstas en la presente ley serán determinados por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Las tasas anuales para el mantenimiento de las patentes de invención y patentes de modelo de utilidad se establecerán en escala ascendente.

2) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial establecerá las tarifas que corresponderán a los nuevos servicios de información que pudiera establecer.

Artículo 192.- Derogaciones.

Se deroga la Ley 1450, sobre Registros de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales, de fecha 30 de diciembre de 1937; la Ley 4994, sobre Patentes de Invención, del 26 de abril de 1911; la Ley 2926, sobre el uso de las Botellas Vacías por la Industria Nacional, del 18 de junio de 1951, y cualquier otra disposición que sea contraria a la presente ley.

Artículo 193.- Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a partir de su promulgación.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil; años 157 de la Independencia y 137 de la Restauración.

Rafaela Alburquerque,

Presidenta

Ambrosina Saviñón Cáceres

Secretaria

Rafael Angel Franjul Troncoso,

Secretario

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de abril del año dos mil, años 157 de la Independencia y 137 de la Restauración.

Ramón Alburquerque,

Presidente

Ginette Bournigal de Jiménez

Secretaria

Angel Dinocrate Pérez Pérez,

Secretario

Leonel Fernández

Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República.

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil, años 157 de la Independencia y 137 de la Restauración.

Leonel Fernández

Disposiciones generales Ley 424-06

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 33 Ley 424-06. Aplicación en el tiempo.

- 1) Lo prescrito en el Artículo 2, del Título I, del Capítulo I, de la presente ley, en lo relativo al Párrafo I del Artículo 27 de la Ley 20-00, entrará en vigencia en un (1) año después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana–Centroamérica-Estados Unidos.
- 2) Lo prescrito en los Artículos 11, 13 y 14, del Título I, del Capítulo I, de la presente ley en lo relativo a los Artículos 72, 75, Literal c), 76 Numeral 1, Literal c), de la Ley 20-00, sobre Marcas Sonoras y Olfativas, entrará en vigencia dieciocho (18) meses

después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio Republica Dominicana–Centroamérica-Estados Unidos.

- 3) Lo prescrito en los Artículos 20 y 22 del Título II, Capítulo I de la presente ley, relativo a la modificación de la Ley 20-00, en su Artículo 124, Numeral 2) y 128 Literales d) y e), sobre Indicaciones Geográficas, entrará en vigencia dos (2) años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio Republica Dominicana–Centroamérica-Estados Unidos.
- 4) Queda eliminado el Numeral 6 del Artículo 174 de la Ley 20-00, del 8 de mayo del año 2000.

TÍTULO II

DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 32

DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

Artículo 34 Ley 424-06. Se modifica el Artículo 32 de la Ley 76-02, que instituye el Código Procesal Penal, para que en lo adelante diga lo siguiente:

“Artículo 32. Acción privada.

“Son sólo perseguibles por acción privada los hechos punibles siguientes:

1. Violación de propiedad;
2. Difamación e injuria;
3. Violación de la propiedad industrial, con excepción de lo relativo a las violaciones al derecho de marcas, que podrán ser perseguibles por acción privada o por acción pública;
4. Violación a la Ley de Cheques.”

