Dec. No. 599-01 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 20-00, sobre Propiedad Industrial.

HIPOLITO MEJIA
Presidente de la República Dominicana

NUMERO: 599-01

CONSIDERANDO: Que el Estado Dominicano se comprometió con la implementación de un marco legal que garantizara una efectiva protección de los derechos de propiedad industrial, a la vez que promoviera el desarrollo económico y tecnológico del país, y acorde con los compromisos asumidos con la suscripción del Acta Final de la Ronda de Uruguay, específicamente con aquellos que se desprenden del Acuerdo sobre "Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (ADPIC).

CONSIDERANDO: Que en fecha 10 de mayo del año 2000, entró en vigencia la Ley sobre Propiedad Industrial No. 20-00, la cual cumple con los requerimientos que garantizan un adecuado cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno Dominicano en materia de propiedad industrial.

CONSIDERANDO: Que en fecha 11 de agosto del 2000, entró en vigencia el Decreto No. 408-00 que instituye el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO: Que algunos sectores económicos de la Nación presentaron observaciones a la reglamentación establecida en el Decreto No. 408-00, por lo que se hizo necesario una revisión de dicho estatuto a los fines de determinar si el

mismo cumplía con los elementos necesarios para promover una implementación efectiva de la Ley No. 20-00, sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO: Que en fecha 14 de marzo del año 2000, entró en vigencia el Decreto No. 363-01, que crea una Comisión Interinstitucional y un Comité Consultivo a los fines de someter al Poder Ejecutivo las recomendaciones de lugar para lograr una implementación adecuada de los términos de la Ley No. 20-00, sobre Propiedad Industrial.

VISTA la Ley No. 20-00, sobre Propiedad Industrial, de fecha 10 de mayo del año 2000 y su Reglamento de Aplicación No. 408-00, de fecha 11 de agosto del año 2000.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente:

REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY NO. 20-00

CAPITULO I
DE LAS INVENCIONES, LOS MODELOS DE UTILIDAD Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES.

ARTICULO 1.- Solicitud de Patente. Para la obtención de una Patente de Invención deberá presentarse una solicitud, en los términos del Artículo 11 de la Ley de Propiedad Industrial ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 2.- Divulgación previa Solicitud. Si el inventor hubiere divulgado la invención dentro del año previo a la fecha de presentación de la solicitud, deberá acompañar su solicitud de una declaración jurada a tal efecto, acompañada de lo siguiente, según corresponda:

a) Un original o copia certificada del medio de comunicación por el que se divulgó la invención, si se tratara de un medio gráfico o electrónico, donde conste la fecha de divulgación.

b) Una mención del medio de divulgación, su localización geográfica, divulgación y de la fecha en que se divulgó, si se tratara de un medio audiovisual.

c) Una constancia que evidencie la participación del inventor o del solicitante en la exposición nacional o internacional en que se divulgó la invención, su fecha y el alcance de la divulgación.

ARTICULO 3.- Solicitud de Patente. Requisitos. El solicitante de una Patente de Invención deberá suministrar, al menos, la siguiente información y documentación:

1) Una instancia dirigida a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en la que deberá constar:

a) Una declaración por la cual se solicita formalmente una Patente de Invención.

b) Identificación y domicilio del o los solicitantes.

c) Nombre completo del inventor o de los inventores.

d) Si el solicitante no es el inventor, deberá hacer justificar su derecho a obtener la patente.

e) En caso de que el solicitante de la patente tenga su domicilio fuera del país, la instancia señalará el nombre y domicilio de su representante legal en el país.

f) Identificación y domicilio del representante legal para tramitar la solicitud.

g) Firma del solicitante o de su representante legal.

h) Título de la invención.

i) La mención de que se reivindica el beneficio de prioridad, incluyendo el número, fecha y oficina de presentación de la o las solicitudes de patente extranjera.

j) Número de la solicitud de certificado de modelo de utilidad cuya conversión en solicitud de patente se solicita, si corresponde.

k) Nombre y dirección completos de la institución depositaria del microorganismo, fecha en que fue depositado y el número de registro asignado al microorganismo por la institución depositaria, cuando la solicitud de patente se refiera a un microorganismo.

l) La fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el país.

2) Una descripción bajo los términos del Artículo 13 de la Ley No. 20-00.

3) Una o varias reivindicaciones bajo los términos del Artículo 15 de la Ley No. 20-00.

4) Los dibujos técnicos necesarios para la comprensión, evaluación o ejecución de la invención previstos en el Artículo 14 de la Ley No. 20-00.

5) Un resumen de la descripción de la invención en los términos establecidos por el Artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial.

6) La documentación que justifique el derecho a obtener la patente, en caso de que el solicitante no sea el inventor.

7) Copia certificada de la solicitud o solicitudes de patente extranjera para los casos en que se reivindique el beneficio de prioridad. Las copias certificadas de las solicitudes que deberán ser depositadas al tenor del Artículo 11,5 de la Ley No.20-00, serán aquellas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de patente en la República Dominicana, o en su caso, de aquellas anteriores a la fecha de depósito de la solicitud extranjera cuya prioridad se reivindica.

8) Certificado de depósito del microorganismo expedido por la institución depositaria, cuando corresponda.

9) El poder que le otorga el solicitante al representante legal local.

10) Constancia de pago de las tasas de presentación de la solicitud.

ARTICULO 4.- Cotitularidad. Cuando una solicitud de patente fuera presentada conjuntamente por dos o más personas, se presumirá que el derecho les corresponde en partes iguales, salvo estipulación en contrario.

ARTICULO 5.- Admisión o Devolución al Momento de Recepción.- Al momento de la presentación de la solicitud de patente, se verificarán de inmediato los datos pertinentes al cumplimiento del Artículo 12 de la Ley No. 20-00. A falta de cumplimiento de este articulado, se devolverá en el acto la solicitud presentada a fin de que se proceda a efectuar las enmiendas correspondientes.

ARTICULO 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 del 1977.

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

a) Ser de carácter permanente.

b) No depender del control de los depositantes.

c) Disponer del personal y las instalaciones adecuadas para comprobar la pertinencia del depósito y garantizar su almacenamiento y conservación sin riesgo de contaminación.

d) Brindar medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo el riesgo de pérdida de material biológico.

ARTICULO 7.- Nombre de la Invención.- El nombre de la invención se formará con sujeción a las siguientes reglas:

1. Será breve, no excediendo de diez palabras;

2. hará referencia a lo esencial de la invención;

3. denotará el tipo o categoría de invención que designa; Si fuese un producto puede indicarse, por ejemplo, sustancia, compuesto, aparato, máquina, etc.; si fuese un procedimiento puede indicarse, por ejemplo, método, uso, etc.

4. no contendrá nombres propios, denominaciones de fantasía, marcas ni otros signos distintivos o designaciones particulares;

5. empleará la terminología comúnmente utilizada o reconocida en el campo técnico correspondiente,

ARTICULO 8.- Reivindicaciones. La reivindicación o reivindicaciones deberán contener:

a) Un preámbulo que defina el objeto de la invención, debiendo comprender todos los aspectos conocidos de la misma que se encuentren en el estado de la técnica.

b) Una parte caracterizadora en donde se citarán los elementos que establezcan la novedad de la invención, siendo definitorios de lo que se desea proteger.

c) Cada reivindicación principal puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes, haciendo éstas referencia a la respectiva reivindicación principal y precisando las características

adicionales que se pretenden proteger. De igual modo debe procederse cuando una la reivindicación principal va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la inversión.

ARTICULO 9.- Reivindicaciones Principales y Reivindicaciones Dependientes.-

1. Una reivindicación será considerada principal cuando define la materia protegida sin hacer referencia a otra reivindicación.

2. Una reivindicación será considerada dependiente cuando comprenda o se refiera a otra reivindicación. Cuando la reivindicación dependiente se refiera a dos o más reivindicaciones, se considerará como reivindicación dependiente múltiple.

3. Toda reivindicación dependiente deberá indicar, en su preámbulo, el número de la reivindicación que le sirve de base, y en su parte caracterizante precisará la característica adicional, variación, modalidad o alternativa de realización de la invención referida en la respectiva reivindicación de base.

4. Una reivindicación dependiente múltiple sólo podrá referirse de modo alternativo a las reivindicaciones que le sirven de base, y no podrá servir de base a otra reivindicación dependiente múltiple.

5. Toda reivindicación dependiente se entenderá que incluye todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación que le sirve de base. Una reivindicación dependiente múltiple se entenderá que incluye todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación junto con la cual haya de ser considerada.

6. Las reivindicaciones dependientes se consignarán a continuación de las reivindicaciones que les sirvan de base.

ARTICULO 10. Resumen.- El resumen incluirá, además de lo establecido en el Artículo 16 de la Ley No.20-00, los siguientes elementos de información tomados de la descripción de la invención:

1. Tratándose de productos o compuestos químicos: su identidad, preparación y uso o aplicación.

2. Tratándose de procedimientos químicos: sus etapas o pasos, el tipo de reacción, y los reactivos y condiciones necesarios.

3. Tratándose de máquinas, aparatos o sistemas: su estructura u organización y su funcionamiento.

4. Tratándose de productos o artículos: su método de fabricación; y

5. Tratándose de mezclas: sus ingredientes.

Cuando el resumen contenga un dibujo, cada característica técnica mencionada en el resumen irá seguida de un número de referencia entre paréntesis que remita a las características ilustradas en ese dibujo.

La Oficina podrá de oficio corregir o modificar el contenido del resumen cuando lo estimara necesario para mejorar su valor informativo o para adecuarlo a las normas aplicables.

ARTICULO 11.- Prioridad. Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud extranjera, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 135 de la Ley de Propiedad Industrial, deberán ser cumplidos todos los requisitos exigidos por dicho artículo en los plazos indicados. El incumplimiento de dichos requisitos en los plazos establecidos, dará lugar a la pérdida del derecho de prioridad reivindicado y se procederá como si la prioridad jamás hubiese sido invocada.

ARTICULO 12.- División de la Solicitud. Conforme al Artículo 18 de la Ley No. 20-00, el solicitante podrá dividir su solicitud voluntariamente o a petición de la Oficina, siempre que a la misma se le haya asignado fecha de presentación.

La división de la solicitud se efectuará mediante comunicación escrita a la autoridad correspondiente.

Sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones aplicables, cada solicitud fraccionaria deberá satisfacer los requisitos establecidos por el Artículo 11 de la Ley No. 20-00, así como del Artículo 3 del presente Reglamento.

ARTICULO 13.- Examen de Forma. Dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la fecha de presentación, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial llevará a cabo el examen de forma, según lo establecido por el Artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial.

La Oficina notificará al solicitante el resultado del examen de forma en un plazo no mayor de quince (15) días a partir de la fecha del mismo y se procederá conforme al Artículo 19,2 de la Ley No. 20-00.

Si el resultado del examen de forma no contiene ninguna observación o si cualesquiera omisiones o deficiencias han sido subsanadas, la Oficina notificará al interesado la aceptación de la solicitud para que proceda con el pago de los derechos de publicación dentro de los dieciocho (18) meses a partir de la fecha de la solicitud. A falta

de pago de los derechos de publicación, se considerará la solicitud como abandonada y se archivará de oficio.

En caso de que el solicitante desee prevalerse del beneficio de publicación anticipada prevista en el Artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, deberá presentar una solicitud por escrito a tal efecto, acompañada de la constancia de pago de los derechos correspondientes.

ARTICULO 14.- Publicación de la Solicitud de Patentes. La Oficina publicará en el órgano oficial de publicaciones las solicitudes de patente en trámite una vez pagados los derechos de publicación por el solicitante y el aviso contendrá, al menos, lo siguiente

a) Número de la solicitud.

b) Fecha de presentación de la solicitud.

c) Número, fecha y país u oficina de la o las prioridades.

d) Nombre completo y domicilio del o de los solicitantes.

e) Nombre completo del o de los inventores.

f) Título de la invención.

g) El resumen de la invención a que se refiere el Artículo 16 de la Ley No. 20-00 y 3 del presente Reglamento.

h) El dibujo más representativo de la invención, si lo hubiere.

ARTICULO 15.- Modificaciones. El solicitante podrá, hasta antes de la publicación, modificar su solicitud, siempre que ésta no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación comprendida en la descripción.

ARTICULO 16.- Examen de Fondo. A partir de la fecha de pago de la tasa correspondiente, la Oficina asignará la solicitud a un examinador, quien efectuará el examen de fondo como previsto en el Artículo 22 de la Ley No. 20-00, siguiendo los siguientes pasos:

a) **Búsqueda de Antecedentes.** El examinador procurará identificar los documentos necesarios para determinar si la invención es nueva e implica actividad inventiva. Su búsqueda deberá abarcar todos los sectores técnicos que puedan contener elementos pertinentes para la invención, debiendo consultar la siguiente documentación:

1) Documentos de patentes nacionales, tales como patentes y modelos de utilidad otorgados y solicitudes de patentes y modelos de utilidad en trámite.

2) Solicitudes de patentes publicadas y patentes de otros países.

3) Literatura técnica distinta de la indicada en los numerales anteriores que pudiere ser pertinente para la investigación.

b) **Examen.** El examinador investigará si la solicitud satisface íntegramente los requisitos de la Ley de Propiedad Industrial y de este Reglamento, según lo establecido por el Artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial.

c) Conforme a lo establecido por el Numeral 4 el Artículo 22, la Oficina podrá reconocer los resultados del examen de novedad o patentatibilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial o por las autoridades internacionales acreditadas conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de 1970.

ARTICULO 17.- Peritos y Expertos. Si el examinador requiere del concurso de expertos independientes o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras para realizar el examen correspondiente, el costo de estas colaboraciones correrán a cargo exclusivamente del solicitante y deberá ser cubierto en la forma que disponga la Oficina mediante resolución. Hasta tanto no se efectúe el pago correspondiente a estos expertos o entidades, no se continuará con el proceso de examen de fondo.

ARTICULO 18.- Aprobación. Si como resultado del examen de fondo el examinador determina que la invención reúne todos los requisitos legales y reglamentarios para su patentamiento o, en su caso, que se han resuelto satisfactoriamente las observaciones formuladas conforme al Artículo 22 de la Ley No. 20-00, rendirá un informe al Director del Departamento de Invenciones, con su recomendación, quien procederá dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la fecha del informe, con la concesión o denegación de la patente según lo establecido por el Artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial. De esta misma forma se procederá si el informe es parcialmente desfavorable.

La Oficina Nacional de Propiedad Industrial notificará al solicitante la concesión o denegación de la patente.

Si la patente es denegada o parcialmente denegada, a partir de esta notificación el solicitante tendrá un plazo de treinta (30) días para incoar el recurso de reconsideración previsto por el Artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial.

ARTICULO 19.- Contenido del Certificado de Patente. El certificado de concesión de la patente irá firmado por el Director de la Oficina de Propiedad Industrial o por el funcionario en quien se delegue tal atribución, y llevará anexo una

copia de la resolución de concesión y un ejemplar del documento de patente. El Certificado de Patente contendrá, al menos, los datos siguientes:

a) Identificación y domicilio del o los solicitantes.

b) En caso de que el solicitante de la patente tenga su domicilio fuera del país, el nombre y domicilio de su representante legal en el país;

c) Título de la invención.

d) El número correspondiente al certificado.

e) La fecha de emisión, de vencimiento y el término de vigencia del certificado.

f) La mención de que se reivindica el beneficio de prioridad, incluyendo el número, fecha y oficina de presentación de la o las solicitudes de patente extranjera.

g) Número y fecha de la solicitud de patente o de certificado de modelo de utilidad, si corresponde.

h) Número y fecha de la patente o de la solicitud de patente de la cual es adicional la patente concedida, si corresponde.

i) La descripción.

j) Las reivindicaciones.

k) Los dibujos técnicos.

La página de la portada del documento de patente indicará el nombre de la Oficina y la designación Patente de Invención, y contendrá los elementos indicados en anteriormente, así como el resumen de la invención y los símbolos de clasificación de la invención conforme a la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) vigente.

ARTICULO 20.- La tasa de publicación de la concesión de la patente, será pagada por el solicitante previo a la entrega del certificado de concesión.

ARTICULO 21.- Publicación de la Concesión de la Patente. La Oficina publicará en el órgano oficial de publicaciones, un anuncio de la concesión de la patente, una vez pagados los derechos de publicación por el titular y el aviso contendrá, al menos, lo siguiente:

1. el número de la patente concedida,
2. los símbolos de clasificación de la invención conforme a la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) vigente,

3. el nombre y apellido, o la denominación social y la nacionalidad del solicitante y en su caso del inventor, así como su domicilio,
4. el resumen de la invención y de las reivindicaciones,
5. la referencia al boletín en que se hubiera hecho pública la solicitud de patente y, en su caso,
6. las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones;
7. la fecha de la solicitud y de la concesión; y
8. el plazo por el que se otorgue.

ARTICULO 22.- Pago de Tasas: Los pagos de las tasas anuales serán asentados en el registro de patentes, bajo la partida correspondiente a la patente respectiva. La anotación indicará el monto pagado, el período o períodos anuales a los cuales corresponde y la fecha en que se efectuó el pago.

El pago de las tasas anuales para mantener la vigencia de una patente de invención o solicitud de patente será efectuado de la manera siguiente:

a) Para las patentes solicitadas conforme a las disposiciones de la Ley No. 20-00, el primer pago de la tasa anual deberá realizarse, a más tardar, el día antes del segundo aniversario de la fecha de solicitud, esto es antes de comenzar el tercer año conforme lo establece el Artículo 28,1 de la Ley No. 20-00.

b) Para el mantenimiento de una patente concedida bajo el amparo de la Ley No. 20-00, tramitada conforme a las disposiciones de la Ley 4994 sobre Patentes de Invención del 26 de abril del 1911, el primer pago de la tasa anual deberá realizarse, a más tardar, el día antes del segundo aniversario de la fecha de solicitud, esto es antes de comenzar el tercer año conforme lo establece el Artículo 28,1 de la Ley No. 20-00. Si dicha fecha ya ha transcurrido, la primera tasa se pagará, a más tardar, el día antes de la fecha de aniversario de la solicitud subsiguiente a la fecha de concesión (transitorio).

c) Para el mantenimiento de una patente en vigencia antes de la entrada en vigor de la Ley No. 20-00, el primer pago de la tasa anual deberá realizarse, a más tardar, el día antes del segundo aniversario de la fecha de solicitud, esto es antes de comenzar el tercer año conforme lo establece el Artículo 28,1 de la Ley No. 20-00. Si dicha fecha ya ha transcurrido, la primera tasa se pagará, a más tardar, el día antes de la fecha de aniversario de la solicitud subsiguiente a la fecha de concesión.

d) Las tasas anuales serán pagadas cada año, a más tardar, el día antes al aniversario de la fecha de solicitud.

El pago de las tasas de mantenimiento o de las patentes de modelo de utilidad previstas en el Artículo 53 de la Ley No. 20-00, se realizará de la manera siguiente:

a) La primera tasa se pagará, a más tardar, el día correspondiente al quinto año del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.

b) La segunda tasa se pagará, a más tardar, el día correspondiente al décimo año del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.

En consonancia con lo establecido en los Artículos 28,2 y 53 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, todas las tasas de mantenimiento de patentes de invención y de modelos de utilidad pagadas fuera de los plazos antes indicados, pero dentro del plazo de gracia, devengarán el recargo correspondiente.

ARTICULO 23.- Transferencia de la Patente. Para la inscripción de la transferencia de una patente o de una solicitud de patente, el solicitante depositará una instancia a la Oficina acompañada de la documentación que certifique la transferencia. Dicha instancia deberá contener, al menos, las menciones siguientes:

- Nombre y generales del beneficiario de la transferencia (cesionario).

- Título de la patente o solicitud de patente a ser transferida, incluyendo el número de la solicitud o certificado correspondiente.

- Fecha del certificado de concesión o de la solicitud de patente en trámite correspondiente.

- Nombre y generales del titular de la patente o solicitud de patente a ser transferida (cedente).

- La mención de los documentos que acompañan la instancia y que certifican la transferencia firmados por el titular de la patente que se transfiere.

- Los documentos que certifiquen la ejecución de la garantía, cuando corresponda.

ARTICULO 24.- Otorgamiento en Garantía.- El otorgamiento en garantía de una patente de invención previsto en el Artículo 32,3 de la Ley No. 20-00,

será inscrito por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial a solicitud del acreedor, quien deberá elevar una instancia a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, a tales fines, anexando un documento que evidencie el otorgamiento de la patente en garantía y del pago de las tasas correspondientes.

ARTICULO 25.- Licencias Contractuales de Invenciones Bajo Patentes. El interesado en registrar un contrato de licencia deberá elevar una instancia solicitando la inscripción de la licencia, que contenga, al menos, lo siguiente:

- Nombre y generales del beneficiario de la licencia (licenciatario)
- Título de la patente
- Número y fecha del certificado de concesión o solicitud de patente en trámite correspondiente.
- Nombre y generales del titular del registro objeto de la licencia (licenciante)
- La mención de los documentos que acompañan la instancia y que certifican la licencia.
- De igual modo, la instancia podrá hacer indicación de las estipulaciones del contrato de licencia relativas a:
- Derechos conferidos
- Extensión geográfica
- Término
- Exclusividad
- Capacidad de sub-licenciar del licenciatario
- Capacidad de explotación del licenciante

ARTICULO 26.- Una vez concedida la licencia obligatoria será inscrita en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, haciéndose la debida anotación en el expediente. La concesión de licencia obligatoria será publicada por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, haciéndose mención de lo siguiente:

a) Nombre y generales del titular de la patente

b) Nombre y generales del beneficiario de la licencia

c) Título de la patente

d) Número de la patente

e) Fecha de expedición

f) Causa del otorgamiento

ARTICULO 27.- Nulidad de la Patente

1) La petición de nulidad de una patente se notificará a todas las personas que tuvieran alguna licencia, crédito u otro derecho inscrito con relación a la patente objeto de la acción. Estas personas serán consideradas partes en el procedimiento y podrán presentarse en cualquier tiempo.

2) Declarada la nulidad de una patente, la Oficina lo anunciará en el órgano oficial.

ARTICULO 28.- La acción en nulidad y caducidad de la patente de invención previsto por el Artículo 34 de la Ley No. 20-00, serán llevadas ante el Director del Departamento de Invenciones, mediante el procedimiento previsto en el Artículo 154 de la Ley No. 20-00 sobre las acciones ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.

ARTICULO 29.- Renuncia a la Patente.- La presentación de la declaración de renuncia será notificada por la Oficina de Propiedad Industrial a todas las personas que tengan alguna licencia, crédito u otro derecho inscrito con relación a la patente objeto de la renuncia. Dentro de un plazo de treinta días hábiles contados desde la fecha de la notificación, dichas personas podrán presentar las observaciones que convengan a sus intereses u oponerse a la renuncia si ella pudiese Registro suspenderá su tramitación hasta que se resuelva el conflicto por acuerdo entre las partes o por decisión judicial.

ARTICULO 30.- División de la Patente.-

1. La petición de división de una patente incluirá la descripción, reivindicaciones, dibujos y resúmenes de las patentes fraccionarias que deba expedirse como resultado de la división.

2. El aviso que anuncia la división de una patente contendrá los elementos indicados en el aviso de concesión de una patente.

3. Las patentes fraccionarias se constituirán duplicando el documento de patente inicial y abriendo nuevos asientos registrales para cada una. Cada patente fraccionaria se numerará con base en el número de la patente inicial, agregando el numeral que distinga a cada una.

4. Efectuada la división, cada patente fraccionaria será independiente de las demás. Cada una de ellas devengará la tasa anual que

corresponda a la patente inicial, que deberá pagarse a partir del año siguiente al de la división.

ARTICULO 31.- Modelos de Utilidad. Regirán las disposiciones relativas a Patentes de Invención del presente Reglamento, en cuanto correspondan, a los modelos de utilidad.

CAPITULO II

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

ARTICULO 32.- Renuncia a Elementos del Signo. Al momento de la presentación de la solicitud de registro o durante el examen de la misma, el solicitante podrá, voluntariamente o a requerimiento del Director del Departamento de Signos Distintivos, renunciar a los derechos de exclusividad garantizados por la Ley No. 20-00 respecto a determinados elementos que compongan el signo solicitado. Dicha exclusión o renuncia deberá constar en el Certificado de Registro que se emita.

ARTICULO 33.- Consentimientos. Si durante el examen de la solicitud, la marca incurre en una de las prohibiciones previstas en el Artículo 74 de la Ley No. 20-00, el solicitante podrá depositar, cualesquiera documentos suscritos por el tercero afectado, que evidencien su consentimiento a que se admita al registro la marca de que se trate.

ARTICULO 34.- Autorizaciones. Mediante resolución, la Oficina determinará los requisitos de forma y de fondo pertinentes en relación a las autorizaciones previstas en los Artículos 73 y 74 de la Ley No. 20-00.

ARTICULO 35.- Documentación General. La Oficina determinará, mediante resolución, los requisitos de fondo y de forma relativos a las documentaciones que se depositarán ante esa Oficina, sin perjuicio de los establecidos en el presente Reglamento.

ARTICULO 36. Admisión o Devolución al Momento de Presentación. Al momento de la presentación de la solicitud, se verificarán de inmediato los datos pertinentes al cumplimiento del Artículo 76 de la Ley No. 20-00. A falta de cumplimiento de este articulado, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial podrá devolver en el acto la solicitud presentada a fin de que se proceda a efectuar las enmiendas correspondientes.

ARTICULO 37.- Registro de Gestores. La Oficina mantendrá un registro de los gestores que representen a los solicitantes ante la Oficina, donde consten los datos relativos a su domicilio, teléfono, números de fax y cualquiera otra información que permita contactarlos de manera efectiva. Dicho registro será público.

ARTICULO 38.- Registro de Poderes. La Oficina mantendrá un registro de poderes otorgados a los gestores ante esta Oficina, al cual se hará referencia al

presentar cada solicitud. La información contenida en este registro será para uso exclusivo de la Oficina.

ARTICULO 39.- Solicitud de Registro. La solicitud de registro de una marca deberá contener, al menos, 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 nominativa;

d) cuando se trate de marcas denominativas, estilizadas, con forma, tipo o color particulares, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, deberá incluirse:

- Marcas denominativas estilizadas: cinco reproducciones de la marca con dimensiones no menores de 15 cm. X 15 cm., a color, si se reivindican colores.

- Marcas puramente figurativas: una breve descripción y cinco reproducciones de la marca con dimensiones no menores de 15 cm. X 15 cm., a color, si se reivindican colores.

- Marcas mixtas: la denominación, una breve descripción de la porción gráfica y cinco reproducciones de la marca con dimensiones no menores de 15 cm. X 15 cm., a color, si se reivindican colores.

- Marcas tridimensionales: una breve descripción de la marca donde se señalen los elementos que la caracterizan y cinco (5) reproducciones gráficas donde se aprecien dichos elementos, así como la reivindicación de colores, si aplica.

La Oficina podrá, mediante resolución, ampliar, modificar o limitar los requisitos previstos en el presente literal.

e) sin perjuicio de lo establecido en el Artículo Transitorio 77 del presente Reglamento, 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 en los casos previstos en los Artículos 73 y 74 de la Ley No. 20-00, cuando fuese pertinente;

g) la firma del solicitante o de su representante debidamente apoderado, cuando lo hubiera; y

h) el comprobante de pago de la tasa establecida.

ARTICULO 40.- Procedimiento de Registro. A partir de fecha de la solicitud, la Oficina procederá, en el plazo de quince (15) días, a efectuar el examen de fondo y de forma previstos por los Artículos 78 y 79 de la Ley No. 20-00, respectivamente.

El resultado de dichos exámenes será informado al solicitante dentro de los quince (15) días siguientes, para que proceda a subsanar las objeciones, si las hubiere, en los plazos establecidos por la ley. Una vez subsanadas las objeciones o a falta de las mismas, se informará al solicitante, dentro del plazo de quince (15) días, la aceptación o rechazo definitivo de la solicitud.

En caso de aceptación, la comunicación pertinente contendrá la autorización para que se proceda, en el plazo de treinta (30) días, al pago de las tasas por concepto de publicación de la solicitud.

A falta del pago de la publicación en el plazo señalado, la solicitud se considerará abandonada y el solicitante perderá las tasas que hubiese pagado.

ARTICULO 41.- Enmiendas al Signo. El solicitante de registro de un signo distintivo podrá efectuar modificaciones o enmiendas a dicho signo, siempre y cuando dicha modificación se efectúe antes de la publicación de la solicitud.

ARTICULO 42.- Publicación. La publicación de la solicitud de registro deberá, contener, al menos, los siguientes datos:

- signo solicitado
- fecha de la solicitud
- número de la solicitud
- clase internacional
- productos a proteger
- solicitante

ARTICULO 43.- Registro de Signos Gráficos. La Oficina mantendrá un registro para los signos gráficos, tridimensionales y cualesquiera pertinentes, donde consten las representaciones de los mismos.

ARTICULO 44.- División de la Solicitud. La división de la solicitud prevista en el Artículo 77 de la Ley No. 20-00, se efectuará mediante comunicación escrita a la autoridad, anexando copia de la solicitud original, siempre que a la misma haya asignado fecha de presentación. La o las solicitudes resultantes serán independientes y tendrán su propia numeración.

ARTICULO 45.- Renovación. Evidencia de Uso. Para fines de la renovación de registro de un signo distintivo, el titular depositará las evidencias de uso del signo mediante cualquier medio tangible. La Oficina podrá disponer, mediante resolución, un listado de documentos o medios específicos que, de modo enunciativo, consistan en especimenes pertinentes a tales efectos.

ARTICULO 46.- Renovación. Reducción o Limitación. La reducción o limitación que efectúe el titular de una marca al momento de la renovación, deberá estar contenida en la instancia donde se solicita la renovación y constará de una descripción detallada de los productos o servicios que permanecerán siendo objeto de protección. Dicha circunstancia será objeto de mención en la publicación de la renovación, y su contenido podrá ser definido mediante resolución de la Oficina.

ARTICULO 47.- Renovación. Contenido de la Declaración Jurada. La declaración jurada prevista por el Artículo 83 de la Ley No. 20-00 deberá contener las siguientes menciones:

- Nombre, generales y calidad del declarante
- Signo a ser renovado
- Número y fecha del certificado de registro
- Nombre y generales del titular del registro
- Que la marca ha sido usada conforme a los términos establecidos por el Artículo 94 de la Ley No. 20-00
- Que se anexa la evidencia de uso correspondiente
- Inventario de las evidencias depositadas
- Las circunstancias que justifican el no uso conforme se establecen en el Artículo 95 de la Ley No. 20-00, con las evidencias pertinentes, cuando corresponda.

ARTICULO 48.- La certificación de renovación prevista en el Artículo 83,3 de la Ley No. 20-00 deberá hacer mención de que se ha depositado la Declaración Jurada y las evidencias de uso pertinentes.

ARTICULO 49.- Registro de Signos Notorios. La Oficina podrá establecer un registro especial donde el propietario de un signo distintivo notoriamente conocido aporte la constancia de esta circunstancia, mediante la documentación que determine la Oficina, mediante resolución.

ARTICULO 50.- Limitación de los Derechos.- A los fines de aplicación de la limitación de los derechos por agotamiento de las marcas del Artículo 88 de la Ley No. 20-00, se deberá tener en cuenta que los productos cumplan con las normas técnicas sanitarias, fitosanitarias, ambientales, así como cualquier otra que corresponda.

ARTICULO 51.- Traspasos de Marcas Registradas y Solicitudes en Trámite. Para la inscripción de la transferencia de una marca registrada, el solicitante depositará una instancia a la Oficina acompañada de la documentación que certifique la transferencia. Dicha instancia deberá contener, al menos, las menciones siguientes:

- Nombre y generales del beneficiario de la transferencia (cesionario).

- Signo a ser transferido, incluyendo el número de la solicitud o certificado de registro correspondiente.

- Número y fecha del certificado de registro o solicitud en trámite correspondiente.

- Nombre y generales del titular del registro transferido (cedente).

- En caso de que la transferencia se efectúe sólo respecto a algunos de los productos y-o servicios que la marca distingue, se solicitará la división del registro, indicándose los productos o servicios respecto a los cuales se ha efectuado la transferencia.

- El signo asociado al lema comercial que se ha transferido, incluyendo los datos relativos al certificado de registro que lo ampara, si corresponde.

- La mención de los documentos que acompañan la instancia y que certifican la transferencia.

- Los documentos que certifiquen la ejecución de la garantía, cuando corresponda.

ARTICULO 52.- Se entenderá que la fecha de inscripción de una transferencia de marca es la fecha de presentación de la instancia a que se refiere el Artículo 39 (anterior) del presente Reglamento.

ARTICULO 53.- Licencia de Uso de la Marca. Para la inscripción de una licencia de uso de una marca registrada, el solicitante depositará una instancia a la Oficina acompañada de la documentación que certifique la licencia. Dicha instancia deberá contener, al menos, las menciones siguientes:

- Nombre y generales del beneficiario de la licencia (licenciatario).
- Signo a ser objeto de la licencia.
- Productos o servicios objeto de la licencia. En caso de no estar especificados se resumirá que la licencia es para todos los productos y servicios comprendidos en dicha marca.
- Número y fecha del certificado de registro o solicitud en trámite correspondiente.
- Nombre y generales del titular del registro objeto de la licencia (licenciante).
- La mención de los documentos que acompañan la instancia y que certifican la licencia.
- La autorización de uso de la marca colectiva de acuerdo al reglamento, si corresponde.

De igual modo, la instancia podrá hacer indicación de las estipulaciones del contrato de licencia relativas a:

- Exclusividad
- Término
- Extensión geográfica
- Capacidad de sub-licenciar
- Capacidad de uso del licenciante
- Los productos o servicios respecto a los cuales se ha otorgado la transferencia

ARTICULO 54.- Nulidad del Registro. El pedido de nulidad se presentará ante la Oficina mediante instancia motivada, la cual deberá contener, al menos, las siguientes menciones:

- Nombre y generales del peticionario.
- Signo cuya declaratoria de nulidad se solicita.
- Número, fecha y titular del certificado de registro correspondiente.
- Domicilio del titular del certificado cuya nulidad se solicita.
- Número y cita del artículo de la ley en base al cual se solicita la nulidad.
- Fundamentos en que se sustenta el pedido de nulidad.
- Productos o servicios respecto a los cuales se invoca la nulidad.
- Calidad del peticionario para lo previsto en el Artículo 92,4 de la Ley No. 20-00.
- Admisibilidad de la acción para lo previsto en el Artículo 92,5 de la Ley No. 20-00.

ARTICULO 55.- Cancelación por no Uso. El pedido de cancelación por no uso, se presentará ante la Oficina mediante instancia motivada, la cual deberá contener, al menos, las siguientes menciones:

- Nombre y generales del peticionario.
- Nombre y generales del representante legal en el país cuando el solicitante no reside en el país.
- Signo cuya cancelación por no uso se solicita.
- Número, fecha y titular del certificado de registro correspondiente.
- Domicilio del titular del certificado cuya cancelación por no uso se solicita.
- Productos o servicios respecto a los cuales se invoca la cancelación por no uso.

ARTICULO 56.- Cancelación o Limitación Voluntaria. Para efectuar la cancelación o limitación del registro, el titular deberá depositar una solicitud a tal efecto ante la oficina con mención a los productos o servicios los cuales se desean eliminar, si corresponde. La Oficina emitirá una certificación donde conste esa cancelación total o parcial al titular del registro.

ARTICULO 57.- Marcas Colectivas. Sin perjuicio de los requisitos comunes a toda solicitud de registro de marcas, el solicitante de una marca colectiva deberá depositar dos (2) copias del reglamento de uso de la marca colectiva, los cuales reposarán en el expediente de registro de cada marca.

Para estos fines, se seguirá el procedimiento previsto para las solicitudes de registro de marcas arriba descrito.

La Oficina dará constancia del depósito del reglamento en el certificado de registro que se emita.

La Oficina podrá determinar las menciones que deberá contener la reseña del reglamento a ser objeto de publicación.

ARTICULO 58.- Marcas de Certificación. La solicitud de registro de una marca de certificación, deberá cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio a los que les son comunes a todas las solicitudes de registro de marcas y aquellos que la Oficina pudiese añadir mediante resolución:

- Dos (2) copias del reglamento de uso de la marca
- Lista de los productos o servicios que serán certificados por la marca
- Una breve declaración del solicitante donde consten las características garantizadas por la marca.

El conocimiento del reglamento de uso de una marca de certificación se llevará a cabo al momento del examen de fondo de la solicitud y se le otorgará al solicitante el plazo correspondiente para responder a cualesquiera objeciones. La aprobación de la solicitud por la Oficina, dará constancia de la aprobación del reglamento requerida por el Artículo 109,2 de la Ley No. 20-00.

ARTICULO 59.- Constitución de Gravámenes. Una vez constituida la garantía conforme al derecho común y a petición de la parte interesada, la Oficina inscribirá respecto a cada título de protección de propiedad industrial, cualesquiera gravámenes sobre dichos títulos como lo dispone el Artículo 137 de la Ley No. 20-00.

La instancia que solicite la inscripción del gravamen deberá contener, al menos, lo siguiente:

- Nombre y generales del beneficiario de la garantía.

- Nombre y generales del titular.
- Número y fecha del título que se otorga en garantía.
- Documentos que certifiquen el otorgamiento del título en garantía por su titular en favor del acreedor.

La Oficina emitirá una certificación al beneficiario de la garantía, donde conste el gravamen.

Cualquier información que emita la Oficina respecto a un título dado en garantía, deberá hacer referencia a tal circunstancia.

ARTICULO 60.- Levantamiento de la Constitución en Garantía. La instancia que solicite el levantamiento de la inscripción del gravamen deberá contener, al menos, lo siguiente:

- Nombre y generales del beneficiario de la garantía.
- Nombre y generales del titular.
- Número y fecha del título que se otorga en garantía.
- Documentos que certifiquen la extinción de la obligación o el levantamiento de la medida de embargo.

ARTICULO 61.- Consulta de los Registros. En consonancia con el Artículo 160, los registros de propiedad industrial son públicos y pueden ser consultados en la Oficina sin costo alguno. Sin embargo, la emisión por medios tangibles de la información contenida en esos archivos devengará la tasa establecida.

ARTICULO 62.- Búsqueda de Antecedentes. En cualquier tiempo, así como antes o durante el proceso de registro de un signo distintivo, la Oficina podrá efectuar, a petición de parte interesada, una investigación en sus archivos que revele los signos distintivos registrados y/o solicitados en ese momento, similares y/o idénticos al mismo, pagando la tasa establecida.

ARTICULO 63.- Contenido del Certificado. Además de lo dispuesto en el Artículo 75, 2 de la Ley No. 20-00, el Certificado de Registro de una marca, deberá contener los datos siguientes:

a) El número correspondiente al certificado;

b) la fecha de emisión, de vencimiento y el término de vigencia del certificado;

c) El número y fecha de la solicitud;

d) la anotación del beneficio de prioridad que hubiese sido otorgado, con indicación de la fecha a la cual se retrotrae la solicitud;

e) cualesquiera renuncias de derechos sobre elementos del signo que hubiesen resultado del procedimiento de registro;

ARTICULO 64.- Denominaciones de Origen. La Oficina podrá requerir al solicitante de una denominación de origen, las informaciones y/o documentos que estime pertinentes a fin de verificar que el signo cumple con lo establecido por la Ley No. 20-00.

NOMBRES COMERCIALES, ROTULOS Y EMBLEMAS

ARTICULO 65. Solicitud de Registro. La solicitud de registro de un nombre comercial deberá contener, al menos, 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) el nombre, rótulo o emblema cuyo registro se solicita;

d) una breve descripción de la actividad comercial bajo el nombre, rótulo o emblema;

e) cuando se trate de rótulos o emblemas, deberá incluirse cinco reproducciones gráficas con dimensiones no menores de 15 cm. X 15 cm., a color, si se reivindican colores.

f) la firma del solicitante o de su representante debidamente apoderado, cuando lo hubiera; y

g) el comprobante de pago de la tasa establecida.

ARTICULO 66.- Procedimiento de Registro. Para el registro de nombres comerciales, rótulos y emblemas, se llevará el mismo procedimiento aquí previsto para el registro de marcas.

ARTICULO 67. Publicación. La publicación de la solicitud de un nombre comercial, rótulo o emblema, deberá contener, al menos, los siguientes datos:

- Objeto de la solicitud
- Fecha de la solicitud
- Número de la solicitud
- Tipo de actividad comercial solicitante

ARTICULO 68.- Traspasos. Para la inscripción de la transferencia de un nombre comercial, rótulo o emblema, el solicitante depositará una instancia a la Oficina

acompañada de la documentación que certifique la transferencia. Dicha instancia deberá contener, al menos, las menciones siguientes:

- Nombre y generales del beneficiario de la transferencia (cesionario).

- Nombre, emblema o rótulo a ser transferido, incluyendo el número de la solicitud o certificado de registro correspondiente.

- Número y fecha del certificado de registro o solicitud en trámite correspondiente.

- Nombre y generales del titular del registro transferido (cedente).

ARTICULO 69.- Cancelación del Nombre Comercial, Rótulo o Emblema. El pedido pedido de cancelación del registro de un nombre comercial, rótulo o emblema, se tramitará conforme al procedimiento establecido por el Artículo 154 de la Ley No. 20-00.

ARTICULO 70.- Lema Comercial. Las disposiciones establecidas en este Reglamento respecto a las marcas, serán aplicables a los lemas comerciales.

ARTICULO 71.- Anulación o Cancelación del Registro de una Denominación de Origen. El pedido de anulación o cancelación del registro de una denominación de origen, se tramitará conforme al procedimiento establecido por el Artículo 154 de la Ley No. 20-00.

ARTICULO 72.- La Oficina tendrá la facultad de solicitar al cotitular de un signo distintivo, que desee inscribir el abandono de sus derechos, los documentos que considere pertinentes.

ARTICULO 73.- Notificaciones. Las notificaciones relativas a los recursos por vía administrativa a las que se refiere la Ley No. 20-00 se harán mediante acto de alguacil o carta con acuse de recibo, entregada por el personal designado por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. En este último caso, se tendrá como fecha de notificación la del acuse de recibo. Las notificaciones por acto de alguacil se realizarán de acuerdo con las normas de derecho común.

ARTICULO 74.- Tasas. En virtud de lo establecido en el ordinal I) del Artículo 191 de la Ley No. 20-00, se establecen las siguientes tasas, cuyos montos deberán ser fijados por la Oficina, mediante resolución:

- Solicitud de patente
- Conversión de la solicitud de patente
- Publicación de la solicitud de patente

- Examen de fondo de la patente
- Publicación de la concesión de la patente
- Tasas anuales para mantenimiento de patente
- Presentación de la solicitud de registro de signo distintivo
- Renovación de signo
- Traspasos de marcas
- Licencias de marcas
- Publicación de la solicitud de marca
- Cancelación o limitación voluntaria
- Denominación de origen
- Presentación de la solicitud de registro de nombre comercial, rótulo o emblema
- Transferencia de registro de nombre comercial

No obstante, cualquier otra tasa prevista por la Ley No. 20-00 que no haya sido contemplada en la lista anterior, podrá ser establecida y fijada por la Oficina.

De igual modo, la Oficina podrá fijar, mediante resolución, las tasas correspondientes a los servicios de información que pudiera establecer, tal como lo dispone el ordinal 2) del Artículo 191.

Procedimiento.-

ARTICULO 75.- De las Fianzas.- Para la aplicación de los ordinales 5 y 6 del Artículo 174 de la Ley No. 20-00, se prestará la fianza solamente para las medidas en frontera.

ARTICULO 76.- Las acciones y disposiciones contenidas en el Título V de la Ley No. 20-00 serán aplicadas a las patentes, diseños industriales, marcas y otros signos distintivos, concedidas antes de la promulgación de la Ley No. 20-00.

Artículos Transitorios

ARTICULO 77.- Antigua Nomenclatura: La solicitud de registro del signo deberá hacer referencia a la clase o clases correspondiente (s) de la Nomenclatura establecida por la Ley No. 1450 sobre Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales, de 1937.

ARTICULO 78.- Entrada en Vigor de las Solicitudes Multi-clases: Las solicitudes de registro deberán efectuarse respecto a una sola clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida por el Artículo 164 de la Ley No. 20-00, hasta tanto la Oficina establecerá los mecanismos apropiados para implementar las solicitudes respecto a dos o más clases mediante resolución.

ARTICULO 79.- Queda derogado el Decreto No. 408-00, de fecha 11 de agosto del año 2000, y cualquier otra disposición que le sea contraria.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al primer (1er.) día del mes de junio del año dos mil uno (2001); años 158 de la Independencia, 138 de la Restauración.

HIPOLITO MEJIA