

Decreto No. 180-03 que modifica el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

G.O. 10201

HIPÓLITO MEJIA
Presidente de la República Dominicana

NUMERO: 180-03

CONSIDERANDO: Que en fecha 10 de mayo del año 2000, fue promulgada la Ley sobre Propiedad Industrial No.20-00, al tenor de los compromisos asumidos por el Estado Dominicano por ante la Organización Mundial del Comercio, de manera particular en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC);

CONSIDERANDO: Que en fecha 11 de agosto de 2000, entró en vigencia el Decreto No.408-00 que instituyó el Reglamento de Aplicación de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual fue derogado y sustituido por el Decreto No. 599-01 de fecha 1 de junio de 2001;

CONSIDERANDO: Que, una revisión del Decreto No. 599-01 ha determinado la necesidad de modificar parcialmente algunas de sus disposiciones para fortalecer la implementación de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, al tenor de los compromisos asumidos por el Estado Dominicano en el marco de la Organización Mundial del Comercio;

VISTA la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial de fecha 10 de mayo del año 2000 y su Reglamento de Aplicación No. 599-01 de fecha 1ro. de junio del año 2001.

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

DECRETO:

QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY NO. 20-00 SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

(REGLAMENTO NO. 599-01, publicado en la Gaceta Oficial No.10090 del 15 de junio de 2001)

Artículo 1.- Se agrega un párrafo al Artículo 1, que exprese lo siguiente:

"PARRAFO. Materia excluida de protección. A los términos del Artículo 2, literal g), de la Ley No.20-00, se entenderá por materia viva y sustancia preexistentes en la naturaleza, aquellas que no hayan sido aisladas de la naturaleza por intervención humana."

Artículo 2.- Se agrega un numeral 11 al Artículo 3, que rece así:

"11) Al tenor del Artículo 11, numerales 4 y 5 de la Ley No.20-00, y de lo previsto en la letra l) de dicho artículo, los datos relativos a las solicitudes de patentes u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero, así como las copias certificadas que deberán ser depositadas, 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."

Artículo 3.- Se suprime íntegramente el Artículo 5.

Artículo 4.- Se modifica el Artículo 7 para que se lea como sigue:

"Artículo 7.- Nombre de la Invención. El nombre de la invención no contendrá nombres propios, marcas ni otros signos distintivos y empleará la terminología comúnmente utilizada o reconocida en el campo técnico correspondiente."

Artículo 5.- Se suprime íntegramente el Artículo 10.

Artículo 6.- Se modifica el segundo párrafo del Artículo 22 para que se lea como sigue:

"El pago de las tasas de mantenimiento de las patentes de modelo de utilidad previstas en el Artículo 53 de la Ley 20-00, se realizará de la manera siguiente:

- a) La primera tasa se pagará, a más tardar, el día correspondiente al quinto aniversario de la fecha de presentación de la solicitud;
- b) La segunda tasa se pagará, a más tardar, el día correspondiente al décimo aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.

En consonancia con lo establecido en los Artículos 28.2 y 53 de la Ley 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".

Artículo 7.- Se agrega un nuevo Artículo 22.1 para que rece como sigue:

"Artículo 22.1- Limitación y Agotamiento de los Derechos de la Patente. A los efectos del Artículo 30, literal d) de la Ley 20-00, se considera que un producto ha sido puesto en el comercio de cualquier otra forma lícita siempre y cuando el licenciataria autorizado a su comercialización en el país acredite que lo ha sido por el titular de la patente en el país de adquisición o por un tercero autorizado por dicho titular para su comercialización".

Artículo 8.- Se agrega un nuevo Artículo 22.2 para que rece como sigue:

"Artículo 22.2.- Se entenderá como único uso necesario para comercializar un producto a los términos del Artículo 30, literal g) de la Ley 20-00, las autorizaciones gubernamentales que sean requeridas para la comercialización del mismo. La aprobación sanitaria u otra autorización requerida por la ley indicará lo siguiente: "Este producto no se podrá fabricar, ofrecer en venta, vender; utilizar, importar o almacenar

mientras se encuentre vigente una patente de invención que proteja dicho producto, un componente del mismo, o el procedimiento utilizado para su obtención”.

Artículo 9.- Se agrega un nuevo Artículo 22.3 para que se lea como sigue:

“Artículo 22.3.- Información para autorización de venta. El contenido de los expedientes de autorización de comercialización de las especialidades farmacéuticas, químicas y agrícolas que contengan información no divulgada será confidencial, sin perjuicio de la información que resulte necesaria para las actuaciones de inspección o para la salvaguarda de la salud pública.

Ninguna persona física o jurídica distinta a la que haya presentado los datos o información relacionada con los expedientes a los que se refiere el párrafo anterior, podrá sin autorización escrita de la persona que haya presentado la solicitud, invocar dichos datos o informaciones en apoyo a una solicitud para la aprobación de un producto, aunque ello no implique su divulgación, durante un plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que la autoridad administrativa competente hubiere concedido a la persona titular de esos datos o información, la autorización para la comercialización o venta de su producto”.

Artículo 10.- Se modifica el último párrafo del Artículo 25 que establece los requisitos mínimos que debe reunir la instancia que solicite la inscripción de la licencia, a fin de que se lea:

“Artículo 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
- Exclusividad
- Capacidad de sub-licenciar del licenciatarío
- Capacidad de explotación del licenciante”.

Artículo 11.- Se agrega un nuevo Artículo 25.1 para que se lea como sigue:

"Artículo 25.1. Sólo procederá la concesión de una licencia obligatoria a los términos del Artículo 40 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, cuando se compruebe que el titular de la patente ha incurrido en uno o más de los casos establecidos en los Artículos 41, 42, 45, 46 y 47 de dicha ley".

Artículo 12.- Se agrega un nuevo Artículo 25.2 para que se lea como sigue:

"Artículo 25.2.- La Oficina Nacional de Propiedad Industrial sólo podrá determinar que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas a los términos del Artículo 42 de la Ley 20-00 cuando exista una sentencia definitiva con autoridad de cosa juzgada en la que condene al titular de la patente de haber incurrido en dichas prácticas".

Artículo 13.- Se suprime íntegramente el Artículo 29.

Artículo 14.- Se agrega un nuevo Artículo 30.1 para que se lea como sigue:

"Artículo 30.1.- Revocación de la Patente en caso de abuso. De conformidad al Artículo 48 de la Ley 20-00 la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial previo a decidir sobre la revocación de una patente en caso de abuso de los derechos conferidos por la misma en relación con prácticas anticompetitivas o de abuso de una posición dominante en el mercado, deberá celebrar una vista, previa citación de las partes involucradas, a fin de que pueda tener los elementos de juicio necesarios para tomar la medida correspondiente".

Artículo 15.- Se suprime íntegramente el Artículo 36.

Artículo 16.- Se modifica el Artículo 39 para que se lea como sigue:

"Artículo 39- Solicitud de Registro. La solicitud de registro de una marca deberá contener 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 mayores 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 mayores 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 mayores 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, 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".

Artículo 17.- Se modifica el Artículo 42 para que rece como sigue:

"Artículo 42.- Publicación. La publicación referida en el Artículo 80, numeral 1, de la Ley No.20-00, contendrá los siguientes datos y/o elementos:

- a) Reproducción del signo solicitado;
- b) Fecha de presentación de la solicitud;
- c) Número de la solicitud;
- d) Indicación de la (s) clases(s) internacional (es) referidas en la solicitud;
- e) Lista de productos y/o servicios a proteger;
- f) Identificación del solicitante;
- g) Identificación del Gestor".

Artículo 18.- Se modifica el Artículo 47 para que rece como sigue:

"Artículo 47.- Renovación. Contenido de la Declaración Jurada. La declaración jurada prevista por el Artículo 83 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; o las circunstancias que justifican el no uso conforme se establece en el Artículo 95 de la Ley No. 20-00, con las evidencias pertinentes, según corresponda a cada caso;
- Que se anexa la evidencia de uso correspondiente, si fuera el caso”.

Artículo 19.- Se suprime íntegramente el Artículo 49.

Artículo 20.- Se modifica el Artículo 53 para que se lea como sigue:

“Artículo 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 presumirá 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. En el caso de las solicitudes en trámite, dicho número corresponderá al número de volante de tramitación interna de dicha solicitud en la Oficina, que se hará constar en el recibo de pago de la tasa que corresponda.
- 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”.

Artículo 21.- Se agrega un Artículo 75.1 para que se lea así:

“Artículo 75.1.- Ejecución de garantía. La ejecución de, la garantía a la que se refiere el Artículo 137 de la Ley No.20-00 de Propiedad Industrial se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones del Artículo 91 y siguientes del Código de Comercio”.

Artículo 22.- Se agrega un Artículo 75.2 para que rece así:

“Artículo 75.2.- Recurso de reconsideración: El recurso de reconsideración al que se refiere el Artículo 146, b) de la Ley No.20-00, deberá ser interpuesto en un plazo no mayor de 30 días a partir de la notificación de la resolución”.

Artículo 23.- Se suprime íntegramente el Artículo 77.

Artículo 24.- Se suprime íntegramente el Artículo 78.

Artículo 25.- Se agrega un nuevo Artículo 79 para que se lea así:

“Artículo 79.- Reclasificación de Registros. La reclasificación de los registros emitidos conforme a la nomenclatura prevista por la Ley 1450 de 1937 sobre Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, se realizará en base a los productos o servicios protegidos por el registro, pudiendo el registro abarcar más de una clase internacional y haciéndose constar en el documento expedido los productos o servicios protegidos por el registro.

Esta reclasificación deberá efectuarse de oficio al momento de la inscripción de un cambio en el registro o a más tardar al momento de la próxima renovación o a petición de parte interesada. En este último caso, se expedirá una certificación a tales efectos y devengará la tasa establecida.

A los efectos de la reclasificación, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá requerir al titular del registro la presentación de los documentos que evidencien los productos protegidos por el registro”.

Artículo 26.- El presente decreto modifica en las partes antes señaladas el Decreto No.599-01 de fecha 1 de junio del año 2001 y cualquier otra disposición que le sea contraria.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres (3) días del mes de marzo del año dos mil dos (2003); años 160 de la Independencia y 140 de la Restauración.

HIPÓLITO MEJÍA