

La propiedad intelectual del siglo XXI: El antes y el después en la República Dominicana

Mary FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Socia fundadora de la firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández de la República Dominicana. Presidenta del Comité Legal de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), expresidenta de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPI), árbitro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI)

Resumen

El artículo hace un recuento histórico de la legislación relacionada con la propiedad intelectual en la República Dominicana con anterioridad al siglo xx, durante el siglo xx y cómo se ha actualizado la misma en el transcurso del siglo xxi. Específicamente, trata de cómo el ADPIC tuvo como consecuencia la promulgación de las Leyes números 20-00 sobre propiedad industrial y 65-00 sobre derecho de autor. Y cómo el ADPIC, junto con la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), ha sido decisivo en la modernización de la legislación de la materia. Trata igualmente sobre la situación actual de la propiedad intelectual en el país, en lo que se refiere a la aplicación de la legislación existente tanto por las autoridades gubernamentales como por los tribunales de justicia.

PALABRAS CLAVES: ADPIC - DR-CAFTA - PATENTES - SIGNOS DISTINTIVOS - DERECHO DE AUTOR.

Abstract

The article is a historical account of intellectual property legislation in the Dominican Republic prior to the 20th century, as well as its evolution during the 20th century and the updates undergone during the 21st century. Specifically, the article explains how Law Number 20-00 on Industrial Property and Law Number 65-00 on Copyright were the result of the adoption of the TRIPS Agreement, as well as how the TRIPS Agreement, along with the ratification of the DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America FTA) have been decisive in the modernization of Dominican intellectual property legislation. The article addresses the current situation of intellectual property in the country, both in the application of the legislation by the governmental authorities as well as by the courts.

KEYWORDS: TRIPS - CAFTA-DR - PATENTS - DISTINCTIVE SIGNS - COPYRIGHT.

Sumario: I. Introducción. II. Legislación nacional. 1. Siglo xx. 2. Siglo xxi. III. La Administración y el Poder Judicial, su papel en la aplicación de las leyes de propiedad intelectual. 1. ONAPI. 2. ONDA. 3. MISPAS. 4. DGA. 5. Ministerio de Agricultura. 6. Poder Judicial. IV. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

La República Dominicana ha sido un país que tradicionalmente ha estado al frente de la comunidad internacional en cuanto a la legislación en defensa de los derechos de la propiedad intelectual. Nuestra Constitución contempla la protección de la misma desde 1854.¹ En el siglo xx ya contábamos con leyes que protegían las patentes de inven-

¹ Artículo 8, numeral 17, Constitución de la República Dominicana del 23 de diciembre de 1854: «La Constitución garantiza y asegura los derechos naturales y civiles de libertad, de igualdad, seguridad y propiedad de los dominicanos [...]».

ción, las marcas y otros signos distintivos, así como el derecho de autor, amén de que éramos parte de algunos de los acuerdos más importantes sobre la materia.²

²Tratado sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Marcas de Fábrica y de Comercio del 27 de enero de 1902, ratificado mediante Resolución congresual No. 4708 del 21 de junio de 1906, G.O. 1701 del 7 de julio de 1906. Tratado para la Protección de Obras Artísticas y Literarias convenido en México en 1902, ratificado mediante Resolución congresual No. 4811 del 15 de junio de 1907, G.O. 1828 del 5 de octubre de 1907. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del año 1883, ratificado en la República Dominicana mediante Resolución congresual No. 912 de fecha 4 de mayo de 1928, G.O. 3975 del 24 de mayo de 1928. Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales del 20 de agosto de 1910, ratificada mediante Resolución congresual No. 5068 de fecha 18 de abril de 1912, G.O. 2294 del 8 de mayo de 1912. Convención sobre Marcas de Fábrica y de Comercio del 20 de agosto de 1910, ratificada mediante Resolución congresual No. 5102 del 18 de abril de 1912, G.O. 2305 del 15 de junio de 1912. Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Marcas del 20 de agosto de 1910, ratificada mediante Resolución congresual No. 5101 de fecha 18 de abril de 1912, G.O. 2305 del 15 de junio de 1912. Convención sobre la Propiedad Literaria y Artística del 11 de agosto de 1910, ratificada mediante Ley No. 5099 de fecha 18 de abril de 1912, G.O. No. 2103 del 8 de junio de 1912. Convención Internacional para la Protección de Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura y Nombres Comerciales, ratificada mediante Resolución congresual No. 276 del 20 de noviembre de 1925, G.O. 3705 del 5 de diciembre de 1925. Convenio de La Haya concerniente al Depósito de Diseños o Modelos Industriales del 6 de noviembre de 1925, ratificado mediante Resolución congresual No. 909 del 4 de mayo de 1928, G.O. 3967 de 1928. Arreglo de Madrid concerniente a la Represión de las Indicações de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos del 14 de abril de 1891, ratificado mediante Resolución congresual No. 910 del 4 de mayo de 1928, G.O. 3972 del 24 de mayo de 1928. Convenio de Madrid sobre la Protección Internacional de las Marcas de Fábrica y de Comercio, ratificado mediante Resolución congresual No. 913 del 4 de mayo de 1928, G.O. 3972 del 24 de mayo de 1928. Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas del 22 de junio de 1946, ratificada mediante Resolución congresual No. 1329 del 13 de enero de 1947, G.O. 6572 del 23 de enero de 1947. Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión del 26 de octubre de 1961, ratificada mediante Resolución congresual No. 654 del 5 de septiembre de 1977, G.O. 9446 del 25 de septiembre de 1977. Convención Universal sobre Derecho de Autor del 6 de septiembre de 1952, revisada en París el 24 de julio de 1971, ratificada mediante Resolución congresual No. 40 del 16 de octubre de 1982, G.O. 9599 del 1 de noviembre de 1982. Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, suscrito el 2 de octubre de 1979 en Ginebra, ratificado mediante Resolución congresual No. 69-97 del 12 de mayo de 1997, G.O. 9954 del 15 de mayo de 1997.

II. LEGISLACIÓN NACIONAL

1. Siglo XX

La Ley No. 4994 de 1911³ sobre Patentes de Invención fue una ley de avanzada. Contemplaba la protección de todos los inventos en todos los géneros de la industria, incluyendo la protección de productos farmacéuticos, que en algunas legislaciones se encontraba excluida. Dicha ley otorgaba la protección del Estado y el derecho de explotación exclusiva del invento. Contemplaba también la protección de los descubrimientos, a los que otorgaba la misma protección que a las invenciones. Las patentes tenían una duración máxima de 15 años, a partir del momento de su expedición.

Es interesante notar que bajo la Ley No. 4994 las patentes se expedían sin haber sido sometidas a examen para determinar si cumplían con los requisitos de patentabilidad. Eran expedidas, como decía la ley, a riesgo y peligro del solicitante.⁴ Tanto los dominicanos como los extranjeros podían disfrutar de las mismas, pues la ley no discriminaba por nacionalidad. Dicha ley, igualmente, contemplaba la posibilidad de patentes de confirmación,⁵ o sea, la protección de invenciones ya patentadas en el extranjero, lo que no es posible hoy en día.

La Ley No. 4994 exigía que, a cambio de conceder al apatentado la exclusividad de explotación de su invento, este debía explotarlo, a fin de que la sociedad pudiera disfrutar del mismo (este es uno de los elementos esenciales para la concesión de patentes). De no explotar su invento, el apatentado podía perder sus derechos de patente. Igual-

³ Ley 4994 sobre Patentes de Invención de fecha 26 de abril de 1911, G.O. 2194 del 24 de mayo de 1911.

⁴ Artículo 9, Ley 4994: «Las patentes serán expedidas a riesgo y peligro del solicitante y sin garantía de la realidad, de la novedad o del mérito de la invención, ni de la fidelidad o de la exactitud de la descripción».

⁵ Artículo 17, Ley 4994: «El autor de la invención o un descubrimiento ya apatentado en el extranjero, podrá obtener una patente en la República: pero la duración de esta patente no podrá exceder a la de las patentes tomadas en el extranjero».

mente, podía solicitarse la nulidad de las patentes que no cumplieren con los requisitos establecidos por la ley. La ley sancionaba la falsificación, entendida como todo atentado contra los derechos de los apatentados, sea a través de la fabricación de productos o por la utilización o empleo de los medios protegidos por la misma. También establecía la posibilidad de confiscar los objetos falsificados y otorgar al apatentado las indemnizaciones de lugar. Incluso contemplaba la publicación de la sentencia que interviniera en casos de falsificación.

Por su parte, y aun antes de esta ley de patentes, existió la Ley No. 4763 de 1907 sobre Marcas de Fábrica,⁶ que otorgó la posibilidad a todo industrial o comerciante de distinguir sus productos o mercancías, mediante la utilización de marcas. Luego intervino la Ley No. 1450 de 1937, de Registro de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales,⁷ que derogó la anterior, la cual amparaba artículos o mercancías, con la finalidad de distinguir unos de otros. Esta nueva ley abarcaba la protección de marcas de fábrica y marcas de comercio, así como de nombres comerciales, para distinguir los establecimientos unos de otros.

A diferencia del caso de las patentes, el secretario de Estado de Industria y Comercio (ahora ministro de Industria y Comercio) era el encargado de recibir las solicitudes, y, por igual se encargaba de examinar las mismas y determinar si otorgaba o no los registros, los cuales eran declarativos de propiedad y garantizaban al interesado la exclusividad en el uso de esa marca o nombre por el tiempo igual al período para el cual fueron efectuados. Estos registros se hacían por hasta 20 años y también, a diferencia de las patentes, podían ser objeto de renovación.⁸

⁶Ley 4763 sobre Marcas de Fábrica del 16 de mayo de 1907, G.O. 1791 del 29 de mayo de 1907. Modificada por la Ley 5140 de 1912, G.O. 2316 del 24 de julio de 1912.

⁷Ley No. 1450 de 1937, de Registro de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales, del 30 de diciembre de 1937, G.O. 5113 del 4 de enero de 1938.

⁸Artículo 7, Ley 1450: «El registro de una marca de fábrica o de comercio o de un nombre de establecimiento comercial o industrial, efectuado en la forma prescrita por el artículo anterior, es declarativo de propiedad y garantiza al interesado la exclusividad en el uso de esa marca o nombre por un tiempo igual al período para el cual fue efectuado, sin perjuicio de las renovaciones por igual o mayor período de que pudiera ser objeto ese registro».

Las marcas de fábrica o de comercio se registraban bajo la clasificación del producto o mercancía que las amparase. La ley contemplaba 70 categorías, que se diferenciaban de las que prevalecen hoy en virtud del Arreglo de Niza.⁹

La acción judicial con motivo de la violación de esta ley debía ser iniciada por el procurador fiscal del Distrito Judicial en que se hubiese cometido el o los hechos que constituían la violación, de oficio o a diligencia de parte interesada. La ley por igual contemplaba la confiscación y destrucción de los artículos con marcas falsificadas o imitadas y el pago de multas.

En el ámbito del derecho de autor, la primera ley sobre la materia es la Ley No. 5393 de 1914, sobre Registro y Protección de Obras Literarias y Artísticas.¹⁰ Luego interviene la Ley No. 1381 de 1947, mediante la cual se crea la primera oficina dedicada a la protección del derecho de autor. En 1986, interviene la Ley No. 32-86 sobre Derecho de Autor, la cual «en la época que fue promulgada, constituyó un instrumento jurídico moderno y eficaz para la protección de todas las obras comprendidas bajo el derecho autoral».¹¹ El Reglamento de Aplicación de esta ley otorgó a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) funciones registrales y de supervisión de las sociedades de gestión colectiva.

Las Leyes números 4994 de 1911 sobre Patentes de Invención, 1450 de 1937 de Registro de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales y 32-86 de 1986 sobre Derecho de Autor, permanecieron en vigencia en la República Dominicana hasta el año 2000, fecha a partir de la cual entran en vigor nuevas leyes, que surgen

⁹ Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.

¹⁰ Antes de esto existía el Reglamento No. 5027 del 5 de agosto de 1911, G.O. 2217 del 12 de agosto de 1911. Reconocía el derecho de propiedad sobre una obra artística o literaria cuyo autor o causahabiente perteneciese a un país signatario del Tratado para la Protección de Obras Artísticas y Literarias, convenido en México en 1902 y ratificado en la República Dominicana mediante Resolución congresual No. 4811, G.O. 1828 del 5 de octubre de 1907.

¹¹ Ley No. 32-86 sobre Derecho de Autor del 4 de julio de 1986, G.O. 9689 del 1 de enero de 1986.

como consecuencia de las obligaciones del país producto de la suscripción y ratificación por la República Dominicana del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).¹²

La suscripción y ratificación del Acuerdo sobre los ADPIC por parte de la República Dominicana constituye un salto cualitativo en la protección de la propiedad intelectual en el país. El mismo promovió la armonización de muchos principios de propiedad intelectual a nivel internacional e hizo que la República Dominicana se pusiera a tono con los mismos.

2. Siglo XXI

Como producto de la ratificación del Acuerdo sobre los ADPIC, la República Dominicana promulgó las Leyes números 20-00 sobre Propiedad Industrial¹³ y 65-00 sobre Derecho de Autor.¹⁴

Estas dos leyes permitieron que la República Dominicana entrara al siglo XXI con leyes modernas en temas de propiedad intelectual.

La Ley No. 20-00 introduce novedades en todos los campos. La primera gran novedad es que crea la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), que en lo adelante se encargará de la concesión, mantenimiento y vigencia de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y signos distintivos. A pesar de que esta oficina se encuentra adscrita al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), tiene independencia técnica y patrimonio propio.

¹² Anexo 1C, Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en la Conferencia Ministerial de Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, ratificado mediante Resolución congresual No. 2-95 del 20 de enero de 1995. G.O. 9899 del 25 de enero de 1995.

¹³ Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo de 2000.

¹⁴ Ley 65-00 sobre Derecho de Autor del 21 de agosto de 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto de 2000.

Asimismo, establece la necesidad del examen de fondo como requisito para la concesión de patentes y que la duración de las mismas será de 20 años a partir de su solicitud, lo que constituye el período de protección de patentes en la mayoría de los países, y por ende, sirve para armonizar el período de protección. Introduce la posibilidad de concesión de licencias voluntarias así como de licencias obligatorias, en diversos casos, incluyendo aquellos en los que el titular no explote la invención, incurra en prácticas anticompetitivas o bien sea por la existencia de un interés público. Claro está, en todos estos casos, deberá mediar el pago de una regalía al titular de la patente.

En materia de marcas, la Ley No. 20-00 introduce el registro de marcas de servicio, colectivas y de certificación. Estos registros de marcas serán ahora constitutivos de derecho, y no declarativos, como lo eran antes. Reconoce el registro de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. De suma importancia es el reconocimiento de la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas establecida en el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus actualizaciones, lo que uniformiza el sistema de registro de marcas de la República Dominicana con el existente en los demás países miembros de la OMC.

Por su parte, la Ley No. 65-00 introduce elementos que han surgido con motivo de los nuevos avances tecnológicos y fortalece la protección otorgada a programas de computadoras y obras audiovisuales, entre otras. La ley al mismo tiempo amplía las disposiciones que se relacionan con los contratos de edición de obras, así como los de transmisión o cesión. Se establece el derecho de persecución o *droit de suite*¹⁵ y penaliza la transmisión vía satélite de los contenidos no autorizados

¹⁵ Artículo 78, Ley 65-00: «[...] Párrafo: En caso de reventa de una obra pictórica, escultórica o de artes plásticas en general, efectuado en pública subasta, exhibición o por intermedio de un negociante profesional, el autor y, a su muerte, los herederos o causahabientes, por el período de protección de las obras reconocido en esta ley, gozan del derecho inalienable de percibir del vendedor un porcentaje del precio de reventa que, en ningún caso, será menor del dos por ciento (2%) del precio de reventa. La recaudación y distribución de esa remuneración estará confiada a una sociedad de gestión colectiva constituida y autorizada conforme a las disposiciones de esta ley».

o desprovistos de autorización. Se elimina la exigencia de la prestación de la fianza que se exigía al extranjero transeúnte,¹⁶ y de esa manera se equipara totalmente al nacional con el extranjero para fines de la defensa de sus derechos autorales. Se le otorgan a la ONDA las facultades de aplicación de la ley, así como poder de vigilancia e inspección en todas las áreas y obras protegidas por el derecho de autor. El Registro de Derecho de Autor quedó confiado a esta oficina,¹⁷ la cual se encuentra adscrita al Ministerio de Cultura, aunque tiene autonomía técnica, funcional, administrativa, así como su propio presupuesto.

Con motivo de la suscripción y ratificación por parte de la República Dominicana del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA,¹⁸ y su entrada en vigencia el 1 de marzo de 2007, la República Dominicana de nuevo se vio en la necesidad de adaptar su legislación local.

Con tal motivo, se promulgó la Ley No. 424-06¹⁹ del 20 de noviembre de 2006, modificada a su vez por las Leyes números 493-06²⁰ del 22 de diciembre de 2006 y 2-07²¹ del 8 de enero de 2007.

Estas leyes introducen ciertas novedades en el ámbito de la propiedad intelectual, entre las cuales podemos citar la ratificación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, mejor conocido como UPOV,²² del 2 de diciembre de 1961. En materia de patentes

¹⁶ Artículo 184, Ley 65-00: «El demandante extranjero transeúnte no estará obligado a prestar la fianza *judicatum solvi* establecida en el Artículo 16 del Código Civil de la República Dominicana y Artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil».

¹⁷ Decreto 362-01 del 14 de marzo de 2001, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, G. O. 10076 del 14 de marzo de 2001.

¹⁸ Fue suscrito en fecha 5 de agosto de 2004 y ratificado mediante Resolución congresual No. 357-05 del 6 de septiembre de 2005, G.O. 10336 del 13 de septiembre de 2005.

¹⁹ Ley 424-06 de Implementación del DR-CAFTA del 20 de noviembre de 2006, G.O. 10393 del 22 de noviembre de 2006.

²⁰ Ley 493-06 que modifica la Ley 424-06 del 22 de diciembre de 2006, G.O. 10399 del 28 de diciembre de 2006.

²¹ Ley 2-07 que modifica la Ley 65-00 modificada por la Ley 424-06, del 8 de enero de 2007, G.O. 10405 del 10 de enero de 2007.

²² Ratificado mediante Resolución congresual No. 438-06 del 5 de diciembre de 2006, G.O. 10396 del 6 de diciembre de 2006.

de invención, se ratifica el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT),²³ del 19 de junio de 1970, el cual prevé la posibilidad de cooperación internacional en la búsqueda, solicitud y obtención de patentes de invención. Se consagra el plazo de compensación de la patente, para los casos en los cuales haya existido una demora en el otorgamiento de la misma imputable a las autoridades de la ONAPI o un retraso en el otorgamiento del registro sanitario por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS). Se introduce, por igual, la posibilidad de establecer un vínculo entre la patente de invención y el registro sanitario de un producto, lo que se denomina en inglés como el *linkage*, o *vínculo* en español. Aunque ya el Acuerdo sobre los ADPIC incluía la protección de los datos de prueba, no es sino hasta la aprobación del DR-CAFTA cuando se introducen disposiciones específicas que posibilitan la protección de los datos de prueba en materia farmacéutica por cinco años y en materia agrícola por 10 años. Tanto el vínculo entre la patente y el registro sanitario como la protección a datos de prueba para productos farmacéuticos son administrados por el MISPAS. La protección de datos para productos agrícolas es administrada por el Ministerio de Agricultura.

En lo que se refiere a las marcas, se ratifica el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TDM),²⁴ lo que implicará que la renovación de las marcas ya será posible sin necesidad de hacer una demostración de uso, como exigía la Ley No. 20-00. Se introduce la posibilidad de proteger marcas tridimensionales y algunas no tradicionales, como las marcas olfativas y las marcas sonoras.

En lo relativo al derecho de autor, primeramente se extiende la protección de 50 a 70 años de los derechos patrimoniales del autor durante su vida y la de su cónyuge, herederos y causahabientes a partir de la muerte del autor. Por igual se extiende el plazo para la protección de las obras colectivas, para las fotografías, así como para los artistas,

²³ Ratificado mediante Resolución congresual No. 349-06 del 18 de agosto de 2006, G.O. 10386 del 20 de septiembre de 2006.

²⁴ Ratificado mediante Resolución congresual No. 40-10 del 25 de febrero de 2010, G.O. 10566 de 2010.

intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas. Amplía los derechos patrimoniales de los autores de obras científicas, literarias o artísticas y de sus causahabientes al contemplar que estos derechos incluyen «[...] la puesta a disposición al público de las obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a dichas obras en el lugar y en el momento de su preferencia [...]».²⁵ De manera explícita se contempla dentro de los derechos patrimoniales la puesta a disposición de la obra de forma interactiva como una modalidad de comunicación pública. En consonancia con esto, por igual se modifican «[...] disposiciones referidas a medidas de autotutela, valorándose así la incidencia de los avances tecnológicos en el derecho de autor».²⁶

En cuanto al aspecto procesal, se puede entender como un retroceso la eliminación de la acción penal en materia de patentes. En países como la República Dominicana en que las decisiones judiciales tardan años en convertirse en definitivas, y donde las indemnizaciones otorgadas son casi siempre pírricas, la eliminación de la acción penal es un duro golpe a la protección de los derechos de los apatentados.²⁷ En lo adelante, solo será posible accionar civilmente contra la persona que violente los derechos del apatentado. No así para marcas de fábrica y para derecho de autor, a cuyos violadores aún es posible someter tanto por la vía penal como por la vía civil.

Sin embargo, se amplían las funciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) para la investigación, retención y confiscación de productos marcarios y derecho de autor, de lo que resultó la creación del Departamento de Propiedad Intelectual de la DGA. A partir de los mismos, esta puede actuar de oficio, sin necesidad de requerimiento de particular.

²⁵ Artículo 35, Ley 424-06, que modifica el artículo 19 de la Ley 65-00.

²⁶ Espinal, Edwin, «Derecho de autor y DR-CAFTA», *Listín Diario*, 16 de septiembre de 2007.

²⁷ 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: [...] 3. Violación de la propiedad industrial, con excepción de los relativo a las violaciones al derecho de marcas, que podrán ser perseguibles por acción privada o por acción pública”».

En lo que se refiere a la ONDA, se amplían sus funciones y en lo adelante podrá iniciar de oficio procedimientos de cierre temporal o permanente de establecimientos que transmitan señales de radiodifusión o cable no autorizadas, entre otras.²⁸ Igualmente, se amplían las penas y sanciones en materia de derecho de autor.

Finalmente, se establece la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología,²⁹ la cual contiene disposiciones que se refieren a la comisión de delitos relacionados con la propiedad intelectual.³⁰

III. LA ADMINISTRACIÓN Y EL PODER JUDICIAL, SU PAPEL EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Como es bien sabido, no basta la existencia de la ley. Es menester que esta sea correctamente aplicada por la autoridad administrativa y de igual manera interpretada por el Poder Judicial.

1. ONAPI

En el caso de la propiedad industrial le ha correspondido a la ONAPI llevar la vanguardia de la aplicación de la Ley No. 20-00 y sus modificaciones. Es menester reconocer que esta oficina, a pesar de haber sido creada en el año 2000, no fue sino hasta el año 2004³¹ cuando verdaderamente empezó a funcionar de manera regular, por lo menos en el área de patentes. A diez años de estar en plena operación, aún hoy persiste un retraso significativo en la expedición de patentes de invención. En materia de signos distintivos, y sobre todo, en el caso de los nombres

²⁸ Artículo 47, Ley 424-06, que modifica el artículo 132 de la Ley 65-00.

²⁹ Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología del 23 de marzo de 2007, G.O. 10416 del 23 de abril de 2007.

³⁰ Artículo 25, Ley 53-07, del 23 de abril de 2007, G.O. 10416 del 9 de mayo de 2007.

³¹ Las dos primeras patentes otorgadas luego de la Ley 20-00 fueron publicadas en el Boletín Oficial de la ONAPI del 30 de noviembre de 2003 (*El Nacional*, de fecha 30 de noviembre de 2003) y se trata de solicitudes concedidas conforme a la Ley 4994. La primera patente concedida conforme a la Ley 20-00 fue publicada en el Boletín Oficial de la ONAPI del 15 de octubre de 2006 (*El Nacional*, 15 de octubre de 2006).

comerciales, la situación es diferente. Los signos distintivos se expiden con relativa celeridad.

Las decisiones administrativas en reclamo a decisiones de la propia Administración o para atacar una solicitud o registro de un tercero, no son expedidas con la rapidez que se deseara, pero más significativo que estos retrasos, es que la fundamentación jurídica resulta en ocasiones inadecuada o insuficiente.

2. ONDA

La ONDA, entidad que administra los derechos de autor, a pesar de que fue creada en el año 1986, no fue sino hasta el año 1993 cuando empezó a funcionar, y esto debido sobre todo a la presión que se sentía de las entidades de retransmisión por cable y de películas extranjeras. Ahora bien, es a partir del año 2000 cuando se le otorga a la ONDA la facultad de vigilancia y supervisión de todas las áreas del derecho de autor.

No obstante haberse formado y haber estado la ONDA en funcionamiento antes que la ONAPI, hay que reconocer que la ONDA se ha quedado un tanto rezagada en temas de institucionalización, capacitación y seguimiento de sus funciones. Hoy en día, deja mucho que desear el procedimiento para la expedición de los certificados de registros autorales. Asimismo, se impone que con la nueva Ley de Cine³² exista mayor agilidad para el registro de guiones y derechos patrimoniales sobre películas, entre otros.

3. MISPAS

El MISPAS, por su parte, se encuentra aplicando las disposiciones de la Ley No. 424-06, modificadas, que se refieren al vínculo entre la patente y el registro sanitario así como a la protección de datos.

³² Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana, de fecha 29 de julio de 2010, G.O. 10580 del 10 de agosto de 2010 y sus modificaciones.

4. Ministerio de Agricultura

No podemos decir lo mismo del Ministerio de Agricultura, que aún a la fecha no ha empezado la aplicación del UPOV para la protección de las obtenciones vegetales, por la falta del reglamento de aplicación del mismo; esto a ocho años de su ratificación en el país.

5. DGA

La DGA, por su parte, y a pesar de la escasez de personal y otras limitaciones, realiza esfuerzos por cumplir con las funciones que le otorga la ley, dando aviso a titulares de marcas cuando entiende que hay mercancía falsificada.

6. Poder Judicial

En cuanto a la aplicación de la legislación por parte de los tribunales de justicia, podemos señalar que, en general, la jurisprudencia es escasa, debido sobre todo a que pocos casos llegan hasta los tribunales, y los que lo hacen, tardan años en contar con una decisión definitiva. Además, ahora se agrega un nuevo ingrediente: no hay acuerdo sobre cuál es el tribunal competente para conocer los casos relacionados con la propiedad industrial. La Ley No. 20-00 estableció una competencia especial para los casos litigiosos entre particulares, para los cuales sería competente la Corte de Apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la ONAPI, en sus atribuciones civiles y comerciales,³³ mientras que estaba vigente la Ley No. 1494 de 1947³⁴ que establece la competencia de los tribunales contencioso-administrativos para dilucidar los conflictos entre la Administración y el administrado (a diferencia de un litigio entre dos particulares). Recien-

³³ Artículo 157, Ley 20-00.

³⁴ Ley 1494, del 2 de agosto de 1947, que instituye la jurisdicción contencioso-administrativa, G.O. 6673, 9/8/1947.

temente, ha intervenido una sentencia dictada en enero de 2014 por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual sostiene que la Constitución dominicana de 2010 derogó la competencia otorgada a las cortes de apelación por la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, y por tanto declina de oficio al Tribunal Superior Administrativo (TSA) los litigios de propiedad industrial que implican controversias entre dos particulares.³⁵

En lo que se refiere a patentes de invención tenemos una decisión del 31 de julio de 2013, de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en un caso de violación de patente de invención.³⁶ Uno de los considerandos de dicha sentencia señala lo siguiente:

Considerando: que lo transcrito precedentemente pone de manifiesto que la Corte a-qua, para tomar su decisión lo hizo en base a comprobaciones fijadas por el Juez de primer grado, en los hechos acreditados en la misma, las declaraciones y las piezas que figuran en el expediente, pudiendo establecer a todas luces el uso indebido de la sustancia o agente activo Sildenafil, a través de la comercialización del producto EREC-F, por no ser Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM) (ahora recurrentes), los beneficiarios de la patente que ampara dicho componente, sino por contrario la empresa Pfizer, Inc.; por lo que, contrariamente a lo sostenido por los recurrentes, en cuanto a la atención de la falta en la decisión impugnada, la Corte a-qua actuó en apego a ley y el debido proceso [...]

Como se ve en el anterior considerando, esta sentencia marca un importante precedente al reafirmar los principios generales establecidos en la Ley No. 20-00 y establecer que todo aquel que no sea el propietario de una patente y desee comercializar el producto protegido

³⁵ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Primera Sala, Cámara Civil y Comercial, 19/1/2014, No. 055-2014, sin imprimir.

³⁶ Suprema Corte de Justicia, Salas Reunidas, sentencia No. 68 de fecha 31/7/2013. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Laboratorios Aplicaciones Médicas, S.A. (LAM) y compartes (recurrida) [en línea], <http://www.suprema.gov.do/documentos/PDF/fallos/Laboratorios_de_Aplicaciones_Medicas__S.A._%28LAM%29_y_Comp.pdf>. [Consulta: 5/3/2014].

mediante la misma debe negociar los derechos económicos con el titular de la misma.

No obstante lo anterior, a pesar del importante precedente aquí establecido, el cual servirá seguramente para futuros casos, en este caso no tendrá repercusiones inmediatas ya que esta sentencia fue otorgada 10 años después de entablada la demanda, y cuatro años con posterioridad a la expiración de la patente que le dio origen.

En materia de derecho de autor, por su parte, tenemos una sentencia que trata sobre el choque entre el derecho a la integridad de la obra y el derecho de propiedad. El autor de la obra solicitaba daños y perjuicios por la destrucción del soporte material de la misma. La Suprema Corte de Justicia señaló lo siguiente:

Considerando: [...] en la especie, hay una confluencia de derechos, entre el derecho moral del autor y el del propietario del soporte material en que se plasmó la obra, ambos consignados en la Constitución, lo que representa un verdadero conflicto entre el interés legítimo del autor a preservar su obra y el interés del propietario de ejercer las prerrogativas propias del derecho de propiedad del que es titular; que, por lo señalado más arriba, resulta evidente que el ejercicio del derecho a la integridad no es absoluto sino está delimitado a que se ocasione un perjuicio a la honra del creador o se lesione su reputación artística; que, así las cosas, para determinar si se ha violentado o no el derecho moral a la integridad de la obra corresponde al tribunal apoderado comprobar no sólo la modificación, transformación o destrucción de la obra artística sino también que esa acción afectó negativamente la reputación del creador de la obra o dañó su imagen ante la opinión pública; que, en el presente caso, el autor de la referida obra plástica no ha demostrado en qué forma la destrucción de su creación ha constituido una ofensa o agravio a su fama.

Considerando: [...] que aunque los derechos morales de los autores configuran privilegios de carácter «inalienable, imprescriptible e irrenunciable», en nuestro sistema jurídico el derecho de propiedad se impone, gracias al reconocimiento de un poder de disponibilidad total y absoluto sobre el bien, sobre el derecho moral del autor, cediendo éste su lugar ante el legíti-

mo nacimiento del derecho de propiedad, cuando sea necesario a los fines de una normal realización de los intereses que típicamente son protegidos por dicho derecho, tal como el de evitar el deterioro del inmueble que se produce a consecuencia de las inclemencias climáticas y del paso del tiempo, como aconteció en la especie.³⁷

En ese caso, la Suprema Corte se inclinó por decidir que cuando existe un conflicto entre el derecho de autor sobre la obra artística y el propietario del soporte físico que la contiene, prevalece el derecho de propiedad sobre la cosa material. Vale acotar que este caso se inició en el año 2007 y que siete años después no se cuenta aún con una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia, ya que el mismo ha debido ser conocido nuevamente por esta.

Otro caso que queremos mencionar es uno que se refiere a la coexistencia de la acción civil con motivo de la existencia de competencia desleal y una acción penal por infracción a la Ley de Propiedad Industrial. Se trata de una sentencia de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que devino en definitiva por no interponerse recurso de casación y en la cual se dispuso lo siguiente:

Considerando: que la postura de este tribunal es de que no necesariamente existía el vínculo entre los dos procesos que discurren paralelamente, sin embargo en el caso de la especie con una percepción muy cuidadosa la ley en cuestión en el ámbito del Artículo 176, consagra que las disposiciones de este título podrán aplicarse independientemente de las disposiciones que protegen la propiedad industrial y reprimen su infracción, de lo que se trata es de descifrar que es posible ejercer la acción proveniente de un acto de competencia desleal, con independencia de la acción que se pudiera ejercer en el ámbito penal, con ello lo que se sustenta es que la competencia desleal, en la parte que implica al apoderamiento

³⁷ Suprema Corte de Justicia, Sala Civil, sentencia No. 20, B.J. No. 1206, de fecha 11/5/2011. Lotería Nacional c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine.

civil, no tiene una dimensión penal y por tanto, constituye un hecho eminentemente civil que nada tendría que ver con una impulsión en lo procesal penal, en este caso específico lo que la parte recurrente invoca en lo penal es la violación a la propiedad industrial y la consiguiente represión como infracción por el uso indebido y sin su consentimiento de un aspecto específico propio de un signo distintivo, relativo a la región geográfica de donde provienen los whiskys escoceses, se trata de un evento que podría devenir en un ilícito de tipo penal, cuyo alcance es más limitado que el aspecto de la competencia desleal, y que precisamente en el ámbito civil persigue esclarecer hechos propios de esta violación que puede perfectamente ser impulsada independientemente de lo penal [...].³⁸

En suma, la Corte entendió que es posible llevar una acción civil en competencia desleal al mismo tiempo que una acción penal en violación de un signo distintivo, en este caso una indicación geográfica.

Hemos mencionado estos tres ejemplos de interpretación de las leyes de propiedad intelectual por parte de los tribunales de la República con la idea de resaltar algunos de los aportes efectuados por los mismos en la construcción de una jurisprudencia sobre la materia.

IV. CONCLUSIÓN

Hemos visto cómo la República Dominicana tiene varias instituciones que, por separado, se encargan de administrar los temas de propiedad intelectual.³⁹ No obstante lo anterior, carecemos de un órgano interinstitucional que coordine y dirija las políticas generales sobre la

³⁸ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Segunda Sala, Cámara Civil y Comercial, 18/10/2007, *The Scotch Whisky Association c. Vinícola del Norte, S. A.*, sentencia No. 562, sin imprimir.

³⁹ Hay cinco instituciones que tienen responsabilidad principal de aplicar disposiciones relacionadas con la propiedad intelectual, a saber: ONAPI, ONDA, MISPAS, DGA y el Ministerio de Agricultura.

materia.⁴⁰ Sabemos que fue creado un Comité de Propiedad Intelectual de la República Dominicana⁴¹ pero no se conoce si se ha reunido o se encuentra en funcionamiento. Lo anterior es esencial para garantizar la existencia y seguimiento a una política pública de promoción a la propiedad intelectual. Una alternativa a la creación de este órgano interinstitucional sería la refundición de las oficinas encargadas de temas relacionados con la propiedad intelectual en una sola oficina, lo que entendemos sería altamente conveniente para promover la eficiencia y la mejor utilización de los escasos recursos de los que dispone la República Dominicana.

Otro gran desafío es el tema de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Tal como señalamos antes, los recursos administrativos no solo son decididos con mucha demora, sino que carecen en ocasiones de la fundamentación técnica requerida. Por su parte, los tribunales, tanto los administrativos, que juzgan los casos que impugnan actos de la Administración, como los del orden judicial, que manejan litigios entre particulares, no cuentan, en sentido general, con la especialización necesaria, como lo reconocen tanto la ONAPI como la OMPI en la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana 2012.⁴² Asimismo, debido a la sobrecarga de casos que manejan, no pueden ofrecer las decisiones en tiempos apropiados, lo que, a veces, resulta en una especie de denegación de justicia, por ser una justicia tardía.

En adición a lo anterior, ahora se agrega la discusión sobre cuál es el tribunal competente para conocer los conflictos relacionados con la materia. En nuestra opinión, la Ley No. 20-00 retiene toda su vigencia

⁴⁰ La propia Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana 2012, primera edición, marzo de 2013, elaborada por la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI) en colaboración con la Organización Mundial del Comercio (OMC), así lo reconoce.

⁴¹ Creado mediante Resolución de la Dirección de Comercio Exterior y Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX) de fecha 29 de diciembre de 2011.

⁴² Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana 2012, ob. cit., pág. 30.

cuando remite los conflictos de propiedad industrial a la Corte de Apelación, cuando se trate de conflictos entre particulares,⁴³ mientras que el TSA retiene la competencia para juzgar los actos administrativos emitidos por la ONAPI cuando se trate de un litigio entre la Administración, en este caso la ONAPI, y un administrado, generado por una decisión de la ONAPI, en virtud de lo establecido por los artículos 4 y 11 de la Ley No. 13-07.⁴⁴ De continuar este conflicto podría darse el caso de que ambos tribunales (la Corte de Apelación y el TSA) se declaren incompetentes para conocer de un caso, lo que nos pondría frente a una desprotección total de los derechos de propiedad intelectual, los cuales no solo están protegidos constitucionalmente, sino que constituyen un derecho fundamental.⁴⁵

⁴³ Entendemos improcedente que se retenga competencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) para conocer de aquellas impugnaciones de las resoluciones de la ONAPI que impliquen una confrontación entre dos particulares, como parece ser la tendencia jurisprudencial actual tomando en consideración la sentencia recientemente dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en virtud de lo establecido por el artículo 165 de la Constitución de la República, que señala: «Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes: 1) Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter; 2) *Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares, si éstos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia;* 3) Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad con la ley, las acciones contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las demás atribuciones conferidas por la ley» (el resaltado en cursiva es nuestro).

⁴⁴ Ley 13-07, que crea el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario del 5 de febrero de 2007, G.O. 10409 del 6 de febrero de 2007, que modifica la Ley 1494 y traspaşa y extiende las competencias en materia administrativa.

⁴⁵ Artículo 52, Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010, G.O. 10561 del 26 de enero de 2010: «Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley».

Amén de que es menester resolver los problemas que confronta el Poder Judicial para que los litigios que se presenten puedan decidirse con rapidez, eficiencia y eficacia, entendemos necesario promover la utilización de métodos alternativos de solución de disputas para la solución de conflictos en materia de propiedad intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),⁴⁶ a través de su Centro de Arbitraje y Mediación, ofrece procedimientos de mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de expertos, que son mecanismos extrajudiciales para la solución de controversias tanto nacionales como transfronterizas. Por igual, la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI) cuenta con la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación especializada en Propiedad Intelectual (CIACEPI) adscrita al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para la solución de controversias en materia de propiedad intelectual. Asimismo, tanto la Cámara de Comercio Internacional (CCI) como el Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) ofrecen la posibilidad de resolver conflictos en materia de derechos intelectuales.

Es bueno señalar que hoy en día es posible solucionar la mayor parte de las disputas en materia de propiedad intelectual mediante el arbitraje u otros métodos alternos. Estos proveen la flexibilidad necesaria para que las partes determinen el foro deseado para resolver su disputa, el lenguaje en el que se realizará, así como el procedimiento a ser utilizado en el mismo. Aseguran la confidencialidad en el manejo de la información, lo que no es tan sencillo en un procedimiento ante los tribunales por cuanto los expedientes y las audiencias están abiertos normalmente al público. Pero, sobre todo, estos métodos permiten la utilización de expertos en el manejo de las disputas, mientras que no es

⁴⁶ Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), suscrito en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, ratificado mediante Resolución congresual No. 101-99 del 5 de noviembre de 1999, G.O. 10029 del 15 de noviembre de 1999.

posible asegurar que un caso llevado ante los tribunales será conocido por un experto en la materia a ser tratada.

Para finalizar, entendemos que la República Dominicana cuenta hoy en día con una legislación en materia de propiedad intelectual que, aunque pudiera mejorar en ciertos aspectos, resulta, en sentido general, adecuada a los tiempos. No obstante lo anterior, nos encontramos en el puesto 105 de un total de 148 países en el *Informe Global de Competitividad 2013-2014* publicado por el Foro Económico Mundial y dentro de los indicadores específicos examinados, en el que se relaciona con la innovación, la República Dominicana está ubicada en el puesto 115 de los 148 países examinados.⁴⁷

Lo anterior nos da a entender que, aunque poseemos la legislación que requerimos, no estamos haciendo un uso correcto de esta. De manera que debemos enfocarnos en valorar la importancia de la propiedad intelectual, en promover la utilización de las herramientas que tenemos a la mano y en lograr la adecuada implementación de la legislación a fin de permitirnos cosechar los frutos para los cuales fue creada.

A ese fin entendemos que el próximo paso debe ser que la República Dominicana se aboque a trabajar en el mejoramiento de la capacidad técnica de los actores del sistema, por un lado, y por el otro, a promover un cambio en la cultura de los ciudadanos, para que se comprenda que la propiedad intelectual y la innovación constituyen elementos importantes para el crecimiento económico del país⁴⁸ y lo anterior nos motive a actuar en consonancia con los postulados constitucionales que reconocen la propiedad intelectual como un derecho fundamental.

⁴⁷ Foro Económico Mundial (2013), *Informe Global de Competitividad 2013-2014*, Ginebra: Red Global de la Competitividad, pp.172-173.

⁴⁸ Idris, Kamil, *La propiedad intelectual: al servicio del crecimiento económico (Intellectual Property - A Power Tool for Economic Growth)*, 2003, reseña OMPI, No. 888.1(S): «[...] el reconocimiento y la retribución de la titularidad de las invenciones y obras creativas es un estímulo para realizar nuevas actividades inventivas y creativas, y a su vez promueve el crecimiento económico».