Las marcas de fabrica a la luz de la ley no. 20−00 sobre propiedad industrial y su reglamento de aplicación (decreto no. 599−01) y el ADIPIC, asumido y ratificado por la República Dominicana en el marco de los acuerdos comerciales multilaterales de la ronda de Uruguay.

A modo de sugerencia, se deben tratar los siguientes puntos:

- Definición de marca de fabrica: inclusiones y exclusiones.
- Marcas inadmisibles
- Procedimiento de registro de una marca de fabrica
- Derechos y obligaciones que otorga el registro de la marca de fabrica: limitaciones y excepciones.
- Modos de transferencia
- Concesión de licencias contractuales y obligatorias
- Nulidades, caducidades, renuncias y limitaciones
- Recursos
- Recoge la ley 20−00 y su reglamento de aplicación en el acuerdo de ADIPIC. Ponga ejemplos
- Los acuerdos de comercio firmados por R. D. con Centroamérica y el CARICOM contemplan disposiciones relativas al comercio de servicios relativos al comercio de servicios en el área de la propiedad intelectual. Especifique.

RESPUESTAS.

La marca de fabrica consiste en cualquier signo visible apto para distinguir la fuente de los productos de un comerciante o productor, de los productos o servicios de otros.

Un signo puede ser : una palabra, nombres, denominaciones de fantasía, seudónimos, lemas comerciales, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, viñetas, orlas, linias, bandas, combinaciones y disposiciones de colores, formas tridimensionales, etc.

Las marcas de fábricas para que sean admisibles no deben de estar dentro de las prohibiciones del art. 73 de la ley 20−00 de propiedad industrial que contiene prohibiciones como son: que sean nombres contrarios al orden publico y a la moral, que imiten escudos o emblemas de naciones ni billetes de circulación de las mismas, que no consistan en formas que añadan funcionalidad al producto, que tiendan a ridiculizar personas o instituciones, que sean contrarias a alguna disposición de la ley, etc.

El requisito por excelencia que debe cumplir una marca para adquirir protección es la distintividad. Si un signo no cumple con las funciones de distintividad de distinguir un producto de la competencia, entonces no puede ser considerado como una marca.

Otro requisito es la no funcionalidad. Si las marcas resultan funcionales caen dentro del ámbito de las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

REGISTRO DE LA MARCA

Tendrá preferencia en la obtención del registro aquella persona que tenga mas tiempo usándola marca en el país ininterrumpidamente y de buena fe. Para estos fines no será tomado en cuenta un tiempo menor a 6 meses. A parte de esto existe lo que se llama el derecho de prioridad para los países signatarios de la convención de parís de 1967, que consiste les da al titular de la marca un plazo de 12 meses para efectuar el registro de dicha marca en los otros países signatarios de la convención.

El solicitante de la marca deberá presentar la solicitud de registro a la ONAPI, en la que incluirá: el nombre, el

domicilio (y el de su representante en el país sino viviere en el país), lista de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca indicando la clase a la cual pertenecen, firma del solicitante y el comprobante de pago de la tasa establecida.

Esta solicitud es sometida a un examen de forma para comprobar si cumple con las disposiciones del Art. 75 de la ley, sino la solicitud es devuelta para que el error u la omisión sean subsanados en los siguientes 30 días. Luego es sometido a un examen de fondo para comprobar que no contenga las prohibiciones en la ley. De ser así, la ONAPI responderá al solicitante dándole un plazo d e 60 días para retirar, modificar o limitar su solicitud. Si transcurrido el plazo el solicitante no hiciera diligencia alguna, o de hacerlas la oficina considera que persisten las objeciones citadas, se negara el registro mediante resolución fundamentada.

DRECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR

El derecho sobre una marca confiere a su titular el derecho de introducir en el comercio dicha marca, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo, importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo, usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos, comunicaciones comerciales escritas u orales.

Este derecho dura 10 años y también otorga a su titular la facultad de actuar en justicia contra cualquier persona que introduzca al mercado un signo que sea similar al del titular de la marca de tal manera que pudiera existir riesgo de asociación o confusión; que pueda inducir al publico al error; que pueda crear un perjuicio económico comercial por razón de la dilución de la fuerza distintiva de la marca; o contra cualquier persona que realice cualquiera de las acciones contenida s en el párrafo anterior sin la debida autorización de su titular.

MODOS DE TRANSFERENCIA

Los derechos relativos a una marca registrada o en tramite de registro se transmiten por actos entre vivos o por vía sucesoria. La transferencia de los derechos sobre una marca registrada solo surte efectos legales frente a terceros después de ser haber sido inscrita en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI). La transferencia puede efectuarse de la empresa o de la parte de la empresa titular del derecho, respecto a todos los productos o servicios, o respecto de algunos en especifico.

LICENCIAS DE USO

Las licencias de uso de marcas, esenciales para la transferencia, son negociaciones entre el titular del derecho sobre la marca y un tercero, mediante el cual el primero otorga al segundo un derecho de uso sobre la marca mediante un contrato. Salvo estipulación en contrario, la licencia de una marca luego de haber sido inscrita en la ONAPI, produce efectos sobre terceros que le permiten al licenciatario usar la marca durante todo el tiempo de vigencia del registro, en todo el país, y respecto a todos los servicios o productos que la misma distingue. El licenciatario no podrá ceder la licencia ni otorgar sub−licencias. Las licencias pueden ser exclusivas o no. Si la licencia fuere exclusiva el licenciante no podrá otorgar otras licencias.

Las licencias obligatorias ocurren cuando interviene el Estado que obliga al titular a otorgar una licencia de grado a grado a un tercero que es generalmente un competidor que resulta beneficiado.

Las licencias contractuales son aquellas donde el titular o el solicitante de una patente concede a un interesado una o más licencias de explotación de la invención que es objeto la patente esta debe ser por escrito y depositado en la O.N.A.P.I. el cual tendrá efectos sobre terceros, luego de ser registrada.

NULIDADES, CADUCIDADES, RENUNCIAS Y LIMITACIONES

Cualquier persona interesada puede pedir la nulidad del registro de la marca si esta se hizo bajo algunas de las condiciones previstas en el articulo 73 y 74 de la ley.

La cancelación del registro de la marca puede ser solicitado por la parte interesada a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial cuando la marca no se hubiere usado en el país por un periodo ininterrumpido de tres años contados a partir de la fecha de registro de la marca. El titular del derecho tendrá la carga de la prueba del uso de la marca. El uso de la marca podrá ser probado por cualquier medio de prueba admitido por la ley.

El registro de una marca caduca a los 10 años contados desde la fecha en que se otorgo el registro y el mismo puede renovarse por periodos sucesivos de 10 años contados desde la fecha de vencimiento del periodo precedente. La renovación del registro se solicitara mediante escrito que deberá estar acompañado de una declaración jurada donde conste el uso frecuente de la marca y se efectuara mediante un simple pago la tasa de renovación. La ley otorga además un plazo de gracia de seis meses contados desde la fecha del vencimiento del registro. Si hay alguna limitación o reducción en cuanto a la lista de los productos o servicios que la marca pretenda distinguir, será informada en la certificación donde conste la inscripción de la renovación del registro.

RECURSOS

RECURSO DE OBSERVACIÓN

El recurso de observación podrá ser interpuesto por toda persona interesada a los 60 días a la fecha de la publicación, este recurso no suspenderá la tramitación de la solicitud de la patente. Consiste en hacer alguna reclamación después de hecha la publicación sobre una patente de invención hecha por la O.N.A.P.I.

OPOSICIÓN

Es aquel que se interpone contra la publicación de solicitud de registro en un tiempo de 45 días luego de la publicación del aviso de solicitud de registro.

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Se ejerce contra una resolución que rechace o anule una patente, deberá ser hecha por escrito ante la O.N.A.P.I. con un plazo de 30 días después de la notificación de la resolución que rechace o anule una patente.

RECURSO DE APELACIÓN

Este será ejercido cuando los directores de departamentos hayan dictado resoluciones, en el plazo de 15 días a partir de la notificación de la resolución. Quien conocerá de este recurso será el Director General asistido por el cuerpo de asesores.

LEY 20−00 Y SU REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO DEL A.D.P.I.C.

Yo considero que el ADPIC recoge perfectamente nuestra ley 20−00 y su reglamento de aplicación en todos los ámbitos (patentes industriales, marcas de fabrica, protección de las marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, etc. Como ejemplo podemos dar el Convenio De París Para La Protección De La Propiedad Industrial, El Arreglo De Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, Convención General Interamericana de Protección Marcaria Y Comercial, Entre Otros.

ACUERDOS DE COMERCIO FIRMADOS POR REPUBLICA DOMINICANA CON CENTRO AMÉRICA Y EL CARICOM CONTEMPLAN DISPOSICIONES RELATIVAS AL COMERCIO DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Las convenciones internacionales, aquellas dirigidas al comercio con el comercio, buscan un criterio común con las legislaciones nacionales. El criterio es, la búsqueda de sistemas eficientes para la protección mínima de los derechos de propiedad intelectual, para obtener una mayo agilidad que contribuya con el desarrollo económico.

Propiedad Intelectual, incluyen marcas, patentes y derechos de autor, hemos firmado varios acuerdos. Entre ellos:

- El Convenio de París.
- La Convención de Buenos Aires del 1910.
- El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado mediante la resolución 2−95.

El CARICOM tiene un ámbito de protección que es relativamente nuevo en cuanto al comercio de servicios, dichos acuerdos no dejan de ser un punto importante en las negociaciones internacionales, es por esa razón que se ha protegido con regulaciones de gran trascendencia.

1