

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 9 de septiembre del 2005, el Poder Ejecutivo promulgó la resolución número 357-05, de fecha 6 de septiembre del 2005 del Congreso Nacional, mediante la cual se ratificaba el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (RD-CAFTA) por sus siglas en inglés, en adelante “El Tratado”, suscrito por el Poder Ejecutivo en fecha 5 de agosto del 2004;

**CONSIDERANDO:** Que para la adecuada puesta en vigencia de “El Tratado” es necesario asegurar la plena consistencia entre el orden jurídico interno y los compromisos de “El Tratado”, de forma tal que se elimine toda posibilidad de contradicción que pueda crear confusión e inseguridad jurídica para los agentes económicos y la inversión;

**CONSIDERANDO:** Que para la entrada en vigencia de “El Tratado”, es necesario crear un marco legal que comprenda, de manera específica, los regímenes relativos a la propiedad industrial, y en particular a la persecución pública de los ilícitos contra las marcas comprendiendo ello disposiciones del Código Procesal Penal, a los derechos de autor, y en particular la forma de llevar los procedimientos civiles, penales y administrativos, incluyendo ello disposiciones de la Ley General de Telecomunicaciones, a las relaciones contractuales entre representantes y distribuidores y agentes de empresas nacionales y extranjeras, al Régimen de las Aduanas en lo relativo a las tasas por servicios cobradas por dicha entidad, y disposiciones en torno a las funciones de la Secretaría de Estado de Agricultura, en relación al comercio exterior;

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

2

**CONSIDERANDO:** Que el 8 de mayo del año 2000, fue promulgada la Ley N° 20-00, sobre Propiedad Industrial, la cual recoge los más recientes avances sobre Propiedad Industrial y el acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) que forma parte integral del Acuerdo de Marrakech;

**CONSIDERANDO:** Que al ser firmado y ratificado “El Tratado” se hace perentoria la intervención nuevamente del legislador, a fin de realizar la debida adecuación legislativa e institucional del régimen de Propiedad Industrial, en consonancia con “El Tratado” y por lo tanto la modificación de la Ley N° 20-00;

**CONSIDERANDO:** Que es necesario mejorar la protección de los derechos de Propiedad Industrial, así como fortalecer los procedimientos de observancia de estos derechos, manteniendo a la vez, un adecuado equilibrio entre los derechos de los titulares y los usuarios del sistema de propiedad industrial que promueva el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país;

**CONSIDERANDO:** Que para garantizar la protección efectiva y eficaz de la propiedad industrial es necesario además, fortalecer y ampliar los cauces a través de los cuales se pueden perseguir los ilícitos en materia de marcas, para lo cual es necesario que estos sean perseguibles no sólo por acción privada, sino también por acción pública;

**CONSIDERANDO:** Que la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor del 21 de agosto del 2000 contiene los principios generales que tutelan los

derechos de los creadores de las obras literarias, artísticas y de la forma literaria o artística de las obras científicas como derechos de la persona humana, acorde a lo previsto por el artículo 8, numeral 14, de la Constitución de la República Dominicana, así como los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión;

**CONSIDERANDO:** Que para lograr una adecuación legislativa e institucional del régimen de protección del Derecho de Autor y de los derechos afines con las disposiciones contenidas en “El Tratado” facilitando la implementación del mismo, se hace necesario introducir algunas modificaciones a la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor, que tienden a mejorar la protección de éstos derechos de propiedad intelectual, teniendo en cuenta el mejor interés nacional;

**CONSIDERANDO:** Que para garantizar la efectividad de los procedimientos y de las sanciones en materia de telecomunicaciones, es indispensable que las acciones civiles o penales sean independientes de las sanciones administrativas;

**CONSIDERANDO:** Que el anexo 11.13, sección B, capítulo 11, de “El Tratado” (en lo adelante el “Anexo 11.13”), dispone aspectos específicos para las empresas de las cuales forme parte un proveedor de mercancías y servicios de los Estados Unidos; o cualquier empresa controlada por dicho proveedor;

**CONSIDERANDO:** Que es de interés nacional establecer mecanismos de financiamiento a las aduanas para garantizar la eficiente aplicación

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

4

de “El Tratado”, del Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la Organización Mundial de las Aduanas (OMA), y concluir el proceso de Certificación de Puertos;

**CONSIDERANDO:** Que el 8 de septiembre del año 1965, fue promulgada la Ley 08-66, que dejó establecida la nueva estructura organizacional de la Secretaría de Estado de Agricultura y determinó las funciones propias del Ministerio de Agricultura;

**CONSIDERANDO:** Que la República Dominicana, como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), reconoce el Principio de Equivalencia contenido en el artículo 4 del Acuerdo sobre la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de esa organización, incluidas en el Anexo 1A del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, dispone que los países miembros aceptarán las medidas sanitarias y fitosanitarias de otros países miembros como equivalentes, incluso si tales medidas difieren de las propias o de otras usadas por otros miembros comercializando el mismo producto, si el miembro exportador demuestra objetivamente al miembro importador que sus medidas alcanzan el nivel apropiado de protección sanitaria o fitosanitaria del país importador. A este fin, el artículo 4 de este Acuerdo prevé que los miembros puedan entrar en acuerdos bilaterales o multilaterales para reconocer la equivalencia de medidas sanitarias y fitosanitarias concretas.

**VISTA:** La Constitución de la República Dominicana;

**VISTO:** El Código Civil de la República Dominicana;

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

5

**VISTO:** El artículo 5 del Acuerdo General Sobre Comercio de Servicios (GATS), el cual permite una excepción al principio de nación más favorecida (NMF);

**VISTA:** La resolución No.357-05, de fecha nueve (9) de septiembre de 2005, que aprobó "El Tratado";

**VISTO:** El Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, contenido en la Gaceta Oficial 10336 del 13 de septiembre de 2005;

**VISTA:** La Ley 20-00 del 8 de mayo del año 2000, sobre Propiedad Intelectual;

**VISTA:** La Ley 76-02 del 19 de julio del 2002, que instituye el Código Procesal Penal;

**VISTA:** La Ley 65-00 del 21 de agosto del 2000, sobre Derecho de Autor;

**VISTA:** La Ley 153-98 del 28 de mayo de 1998, Ley General de Telecomunicaciones;

**VISTA:** La Ley 173, del 6 de abril de 1966, y sus modificaciones, sobre Agentes Importadores de autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio propio a la Dirección General de Aduanas (DGA);

**VISTA:** La Ley 8, del 8 de septiembre del año 1965, sobre el Ministerio de Agricultura.

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

6

**HA DADO LA SIGUIENTE LEY:**

**TÍTULO I  
DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**CAPÍTULO I  
DE LAS MODIFICACIONES A LA LEY NO.20-00  
DEL 2000, SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**Artículo 1.-** Se modifica el artículo 2 de la Ley 20-00 del 8 de mayo del 2000, sobre Propiedad Industrial, de manera que en lo adelante se lea lo siguiente:

**“Artículo 2.-** Materia excluida de protección por patente de invención.

- 1) No se considera invención, y en tal virtud queda excluida de protección por patente de invención, la materia que no se adecúe a la definición del artículo 1 de la presente ley. En particular no se consideran invenciones los siguientes:
  - a) Los descubrimientos que consisten en dar a conocer algo que ya exista en la naturaleza, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
  - b) Las creaciones exclusivamente estéticas;
  - c) Los planes, principios o métodos económicos o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o industriales o a materia de juego;
  - d) Las presentaciones de información;
  - e) Los programas de ordenador;

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

7

- f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico;
  - g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza, siempre que la invención esté dirigida a la materia viva o a la sustancia en la forma en que exista en la naturaleza;
  - h) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión, de tal forma que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia;
  - i) Los productos ya patentados por el hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente original.
- 2) No serán patentables, ni se publicarán las siguientes invenciones:
- a) Aquellas cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral;
  - b) Las que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o animales, o puedan causar daños graves al medio ambiente;
  - c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

8

animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Las obtenciones vegetales serán reguladas en virtud de una ley especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.3, letra b), del ADPIC.

**Artículo 2.-** Se modifica el artículo 27 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de manera que en lo adelante diga lo siguiente:

**“Artículo 27.- Plazo de la patente.**

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

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

1. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones en los casos en que dicha dirección hubiere incurrido en un retraso irrazonable, entendiéndose por “retraso irrazonable” aquel imputable a la Dirección de Invenciones en el otorgamiento del registro de una patente de más de cinco (5) años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres (3) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior.
2. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

9

una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones, en los casos que la autoridad competente del permiso de comercialización hubiere incurrido en un retraso irrazonable en el proceso de la primera aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, protegido por una patente de invención vigente, y se verifique una reducción del periodo de comercialización exclusivo del producto, como resultado de dicho retraso. Para efectos de este numeral se considerará que la autoridad competente incurrió en un retraso irrazonable si excede un plazo mayor de dos (2) años y seis (6) meses desde que se solicitó la aprobación de comercialización.

3.A efectos de lo regulado en los numerales anteriores:

- a) La solicitud se hará, bajo sanción de caducidad, dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir:
  - i) De la expedición de la patente a que se refiere el numeral 1;
  - ii) De la autorización de comercialización a la que se refiere el numeral 2;
- b) Estas disposiciones sólo aplicarán a las patentes vigentes en la República Dominicana.
- c) La Dirección de Invenciones compensará el valor de un (1) día por cada un (1) día de retraso hasta el máximo previsto en los párrafos 1 y 2.
- d) Para el cómputo de la compensación establecida en el numeral 1, los periodos imputables a acciones del solicitante no se tomarán en cuenta.”

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

10

**Artículo 3.-** Se modifica el artículo 30 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de manera que en lo adelante rece lo siguiente:

**“Artículo 30.- Limitación y agotamiento de los derechos de la patente.**

“La patente no da el derecho de impedir:

- a) Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación con respecto a la invención patentada;
- c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) La venta, locación, uso, usufructo, la importación o cualquier modo de comercialización de un producto protegido por la patente u obtenido por el procedimiento patentado, una vez que dicho producto ha sido puesto en el comercio de cualquier país, con el consentimiento del titular o de un licenciatarario o de cualquier otra forma lícita. No se consideran puestos lícitamente los productos o los procedimientos en infracción de derecho de propiedad industrial;
- e) Actos referidos en el artículo 5to. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
- f) Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, el uso de ese material como base

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

11

inicial para obtener un nuevo material biológico viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido del material patentado;

- g) Aquellos usos necesarios para obtener la aprobación sanitaria y para comercializar un producto después de la expiración de la patente que lo proteja.

“Las acciones establecidas en este artículo están sujetas a la condición de que las mismas no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.”

**Artículo 4.-** Se modifica el párrafo (6) (a) del artículo 34 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

**“Artículo 34. Nulidad y caducidad de la patente.**

- 1) Serán nulas todas las patentes otorgadas en contravención a las disposiciones de la presente ley. La acción en nulidad o caducidad podrá ser ejercida por toda persona interesada. En particular, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá en cualquier tiempo, a pedido de cualquier persona interesada o autoridad competente, declarar la nulidad de una patente en cualquiera de los siguientes casos:

- a) El objeto de la patente no constituye una invención conforme a los artículos 1 y 2 numeral 1);
- b) La patente se concedió para una invención comprendida en la prohibición del artículo 2, numeral 2); o que no cumple con las condiciones

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

12

de patentabilidad previstas en los artículos 3, 4, 5 y 6;

- c) La patente no divulga la invención de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14;
  - d) Las reivindicaciones incluidas en la patente no cumplen los requisitos previstos en el artículo 15;
  - e) La patente concedida contiene una divulgación más amplia que la contenida en la solicitud inicial.
- 2) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial anulará una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla conforme a los artículos 7, 8 ó 9. En este caso la anulación sólo puede ser pedida por la persona que alega le pertenece el derecho a la patente.
- 3) Cuando las causales de nulidad sólo afectan a alguna reivindicación o a alguna parte de una reivindicación, la nulidad se declarará sólo con respecto a esa reivindicación o parte, según corresponda. En su caso, la nulidad podrá declararse en forma de una limitación de la reivindicación correspondiente;
- 4) El pedido de nulidad o de anulación también podrá interponerse como defensa o en vía reconvencional en cualquier acción por infracción relativa a la patente;
- 5) Las patentes caducarán de pleno derecho en los siguientes casos:
- a) Al término de su vigencia;

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

13

- b) Por falta de pago de las tasas para mantener su vigencia. El titular tendrá un plazo de gracia de ciento ochenta (180) días para abonar la tasa adeudada, a cuyo vencimiento se operará la caducidad;
- 6) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá declarar la caducidad de una patente en los siguientes casos:
- a) Cuando el otorgamiento de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir las prácticas establecidas en los artículos 41 y 42. En estos casos ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos (2) años a partir del otorgamiento de la primera licencia obligatoria;
  - b) Cuando ello fuere necesario para proteger la salud pública, la vida humana, animal o vegetal o para evitar serios perjuicios al medio ambiente;
  - c) Cuando el solicitante oculte o suministre falsa información a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial con el objetivo de obtener una patente que no cumple con los requisitos de patentabilidad.”

**Artículo 5.-** Se modifica el artículo 54 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de forma que en lo adelante diga lo siguiente:

**“Artículo 54.- Definición de diseño industrial.**

- 1) Se considerará como diseño industrial cualquier reunión de líneas o combinaciones de colores o cualquier forma externa bidimensional o

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

14

tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos, para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

- 2) A los efectos del numeral anterior se considera producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.
- 3) La protección conferida a un diseño industrial en aplicación de esta ley, no excluye ni afecta la protección que pudiera corresponder al mismo diseño en virtud de otras disposiciones legales, en particular, las relativas al derecho de autor.”

**Artículo 6.-** Se modifica el artículo 55 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de manera que en lo adelante rece lo siguiente:

**“Artículo 55.- Materia excluida**

- 1) No se protegerá un diseño industrial cuyo aspecto esté determinado únicamente por una función técnica y no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.
- 2) No se protegerá un diseño industrial que consista en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que lo incorpora sea montado mecánicamente o conectado con

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

15

otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante.

- 3) No se protegerá un diseño industrial que sea contrario al orden público o a la moral.
- 4) No se protegerá un diseño industrial que incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en el país cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado.
- 5) No se protegerá un diseño industrial que suponga un uso no autorizado de una obra protegida en el país por el Derecho de Autor.
- 6) No se protegerá un diseño industrial que suponga un uso indebido de alguno de los elementos que figuran en el artículo 6, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, o de distintivos, emblemas y blasones distintivos de los contemplados en el artículo 6, que sean de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas de la República Dominicana, a menos que medie la debida autorización.”

**Artículo 7.-** Se modifica el artículo 58 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial a los fines de que disponga lo siguiente:

**“Artículo 58.- Requisitos para la protección.**

- 1) Un diseño industrial se protege si es nuevo y si posee carácter singular;
- 2) Se considera nuevo un diseño industrial si no ha sido divulgado o hecho accesible al público, en ningún lugar del mundo, mediante una publicación,

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

16

la comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha en que la persona que tiene derecho a obtener la protección presentará en la República Dominicana una solicitud de registro del diseño industrial o, en su caso, la fecha de la prioridad reconocida;

- 3) Para efectos de determinar la novedad no se tiene en cuenta la divulgación que hubiese ocurrido dentro de los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de registro, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el diseñador o su causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos;
- 4) Un diseño industrial no se considera nuevo por el solo hecho de que presenta diferencias menores con otros anteriores;
- 5) Se considerará que un diseño industrial posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño industrial que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad;
- 6) Al determinar si un diseño industrial posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el diseño;
- 7) El diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

17

sólo se considerará que es nuevo y posee carácter singular:

- a) Si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de éste; y
  - b) En la medida en que estas características visibles del componente presenten en sí mismas novedad y carácter singular.
- 8) Se entenderá por utilización normal, a efectos de lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior, la utilización por el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la conservación o la reparación.”

**Artículo 8.-** Se modifican los artículos 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de manera que en lo adelante disponga lo siguiente:

**“Artículo 61.- Calidad del Solicitante**

- 1) El solicitante del registro de un diseño industrial podrá ser una persona natural o una persona jurídica;
- 2) Si el solicitante no fuese el diseñador en la solicitud deberán aportarse los medios de pruebas que demuestren cómo se adquirió el derecho a obtener el registro.”

**“Artículo 62.- Solicitud de Diseños Múltiples**

“La solicitud de registro podrá comprender varios diseños, hasta un máximo de 20, siempre que se refieran a productos pertenecientes a la misma clase de la

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

18

Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno. Esta solicitud devengará la tasa establecida.”

**“Artículo 63.- Solicitud de Registro**

1) La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, e incluirá lo siguiente:

a) Una solicitud de registro de diseño industrial, en la que constarán los datos del solicitante, del diseñador y del representante, en su caso, y los datos que pudiera prever el reglamento;

b) Una descripción que se refiera a las características visibles que aparezcan en cada representación gráfica o fotográfica, en la que se indique la perspectiva desde la cual se ilustra;

c) Dibujos y/o fotografías de las vistas relevantes del diseño industrial. En diseños tridimensionales se resaltarán con líneas continuas definidas la creación objeto de protección y se indicará en líneas interrumpidas o intermitentes la parte del objeto excluida de protección. Podrá requerirse además, para mejor proveer, una muestra del producto o maqueta en el que se encuentre incorporado el diseño industrial.

d) La designación o título de los productos a los cuales se aplicará el diseño y de la clase y subclase de los productos según la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

19

Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno;

- e) Comprobante de pago de las tasas establecidas;
  - f) Cualquier otro requisito que establezca el reglamento.
- 2) Se aportarán dos ejemplares de la descripción del diseño y dos juegos de las vistas gráficas y/o fotográficas del diseño solicitado. El reglamento precisará las dimensiones de las reproducciones del diseño industrial y podrá regular otros aspectos relativos a ellas. Cuando la solicitud comprendiera dos o más diseños industriales, sus respectivas reproducciones se numerarán de manera inequívoca.”

**“Artículo 64.- Admisión y fecha de presentación de la solicitud**

- 1) Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que contuviera al menos los siguientes elementos:
- a) Una indicación expresa de que se solicita el registro de un diseño industrial;
  - b) Los datos que permitan identificar al solicitante o a su representante y la dirección exacta y demás datos que permitan enviar notificaciones en el país;
  - c) Dibujos y/o fotografías de las vistas relevantes del diseño industrial.
- 2) Si la solicitud se presentara omitiendo alguno de los elementos indicados en el numeral 1), la

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

20

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial no admitirá a trámite la solicitud.”

**“Artículo 65.- Examen de la solicitud.**

“La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará si el objeto de la solicitud constituye un diseño industrial conforme al artículo 54, si se encuentra incluido en la prohibición del artículo 55, y si la solicitud cumple los requisitos del artículo 58.”

**“Artículo 66.- Del procedimiento de examen. Oposición y publicidad.**

1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial llevará a cabo el examen de forma, comprobando si la solicitud cumple los requisitos establecidos en los artículos 61 y 63. Se revisará la clasificación realizada por el solicitante según lo previsto en el artículo 63 d) y verificará si en las solicitudes de diseños múltiples los productos pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno;

2) Si la clasificación de los productos a que se apliquen o incorporen los diseños comprendidos en una solicitud múltiple, o la revisión de la realizada por el solicitante en su caso, revela que aquella comprende productos de distintas clases en contravención de lo previsto en el artículo 62, se comunicará al solicitante esta circunstancia con indicación de los diseños afectados y las clases de productos en que se incluyan los que se indican en

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

21

la solicitud. El solicitante podrá, para eliminar el motivo de la comunicación limitar la lista de productos o dividir la solicitud, desglosando de la solicitud inicial las referidas a diseños de productos pertenecientes a otras clases;

- 3) Si los defectos no se subsanan en el plazo de 30 días, contados desde la comunicación de aquellos, se continuará la tramitación respecto del mayor grupo de diseños de la solicitud múltiple que se refieran a productos de la misma clase, y si no hubiera un grupo mayor que otro se continuará la tramitación respecto del primero de los diseños o grupo de diseños incluidos en la solicitud múltiple que se ajusten a los límites legales, teniéndose por abandonada la solicitud respecto de los restantes. Se notificará al solicitante la resolución de abandono para los diseños afectados;
- 4) Durante el examen de forma la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, en un plazo de 30 días contados a partir de la solicitud, deberá pronunciarse, bien requiriendo al solicitante si es necesario que corrija cualquier deficiencia u omisión o presentando el Informe de Examen de Forma;
- 5) Una vez elaborado el Informe de Examen de Forma se le notificará al solicitante para que proceda, en 30 días a partir de la notificación, a efectuar el pago de la publicación de la solicitud. De no efectuarse dicho pago en el plazo establecido el Departamento de Invenciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial se pronunciará mediante resolución motivada que declarará el abandono de la solicitud y se archivará de oficio;

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

22

- 6) Luego de la publicación cualquier tercero interesado podrá interponer, una sola vez, un recurso de oposición contra la solicitud de registro, dentro de los 30 días contados a partir de la publicación de la solicitud;
- 7) De no presentarse oposiciones en el plazo antes señalado la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial procederá a realizar el examen de fondo de la solicitud, siempre que hayan transcurrido 6 meses a partir de la fecha de solicitud. Concluido el examen se pronunciará, mediante resolución fundada, concediendo o denegando el registro. En caso de concesión de registro se instará al solicitante para que efectúe el pago correspondiente a la publicación de concesión;
- 8) De haberse presentado oposiciones, en el plazo señalado en el numeral 6 del presente artículo, se le dará traslado al solicitante para que en el plazo de 30 días y por una sola vez presente contestación a la oposición. De la contestación se enviará copia al opositor, solo a los efectos de su conocimiento;
- 9) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial resolverá la oposición en el momento de efectuar el examen de fondo. Se regirá en lo que sea pertinente por lo establecido en el numeral 5 del presente artículo. En caso de denegación de registro la oficina procederá a la publicación de la resolución, a costa del opositor;
- 10) Ante cualquier requerimiento de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial el solicitante contestará en el plazo de 30 días, a menos que la

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

23

propia notificación establezca un plazo distinto. Si el solicitante no cumple con el plazo indicado, ni solicita prórroga, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial se pronunciará mediante Resolución motivada que declarará el abandono de la solicitud y se archivará de oficio.”

**Artículo 9.-** Se modifica el artículo 69 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de forma que en lo adelante rece lo siguiente:

**“Artículo 69.- Aplicación de las disposiciones sobre invenciones.**

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

**Artículo 10.-** Se modifica el artículo 70 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de forma que en lo adelante diga lo siguiente:

**“Artículo 70.- Conceptos utilizados.**

“Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

- a) **Marca:** cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas;
- b) **Marca colectiva:** una marca cuya titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la marca;

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

24

- c) **Marca de certificación:** una marca aplicada a productos o servicios de terceros, cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca;
- d) **Nombre comercial:** el nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento;
- e) **Rótulo:** cualquier signo visible usado para identificar un local comercial determinado;
- f) **Emblema:** cualquier signo figurativo usado para identificar a una empresa;
- g) **Signo distintivo:** cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un rótulo o un emblema, una indicación geográfica o una denominación de origen;
- h) **Indicación geográfica:** aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica;
- i) **Denominación de origen:** una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos; también se considerará como denominación

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

25

de origen la constituida por una denominación que, sin ser un nombre geográfico identifica un producto como originario de un país, región o lugar;

- j) **Signo distintivo notoriamente conocido:** un signo distintivo conocido por el sector pertinente del público o de los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido.”

**Artículo 11.-** Se modifica el artículo 72 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de forma que en lo adelante disponga lo siguiente:

**“Artículo 72.- Signos considerados como marcas.**

- 1) Las marcas pueden consistir, entre otros, en palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores, formas tridimensionales, sonidos y olores. Pueden asimismo, consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes;
- 2) Las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

26

características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.”

**Artículo 12.-** Se modifica el artículo 73 de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de forma que en lo adelante se lea lo siguiente:

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

1) No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes:

a) Consistan de formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o de formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate;

b) Consistan de formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen;

c) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o para describir alguna característica de los productos o de los servicios de que se trate;

d) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea la designación genérica, común o usual de los productos o servicios de que se trate, o sea el nombre científico o técnico de un producto o servicio; como para diferenciarlos de los mismos productos o servicios análogos o semejantes;

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

27

- e) Consistan de un simple color aisladamente considerado;
- f) No tengan suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen, como para diferenciarlos de productos o servicios análogos o semejantes;
- g) Sean contrarios a la moral o al orden público;
- h) Consistan de signos, palabras o expresiones que ridiculicen o tiendan a ridiculizar a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales, de terceros países o de entidades internacionales;
- i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica de los productos y servicios de que se trate;
- j) Reproduzcan o imiten una denominación de origen previamente registrada de conformidad con esta ley para los mismos productos, o para productos diferentes si hubiera riesgo de confusión sobre el origen u otras características de los productos, o un riesgo de aprovechamiento desleal del prestigio de la denominación de origen, o consistan de una indicación geográfica que no se conforma a lo dispuesto en el artículo 72, numeral 2);
- k) Reproduzcan o imiten los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

28

Estado o de la organización internacional de que se trate;

- l) Reproduzcan o imiten signos oficiales de control o de garantía adoptados por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;
- ll) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos-valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
- m) Incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto a los productos o servicios correspondientes, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente acordados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;
- n) Incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuera susceptible de causar confusión o asociación con esa variedad;
- ñ) Que sea contraria a cualquier disposición de esta u otra ley;
- o) Sean idénticos o se asemejen, de forma que pueda inducir al público a un error, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado, o que se hubiese cancelado a solicitud de su titular, y que aplicada para los mismos productos

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

29

o servicios, o para otros productos o servicios que por su naturaleza pudiera asociarse con aquéllos, a menos que hubiese transcurrido un año desde la fecha del vencimiento o cancelación.

- 2) No obstante lo previsto en los incisos c), d) y e) del numeral 1), un signo podrá ser registrado como marca, cuando se constatará que por efectos de un uso constante en el país, el símbolo ha adquirido en los medios comerciales y ante el público, suficiente carácter distintivo en calidad de marca con relación a los productos o servicios a los cuales se aplica.”

**Artículo 13.-** Se modifica el artículo 75 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de manera que en lo adelante disponga lo siguiente:

**“Artículo 75.- Solicitud de registro.**

- 1) El solicitante de un registro podrá ser una persona física o una persona jurídica;
- 2) La solicitud será presentada a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial e incluirá lo siguiente:
  - a) Nombre y domicilio del solicitante;
  - b) Nombre y domicilio del representante en el país, cuando el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país;
  - c) La denominación de la marca cuyo registro se solicita, cuando se trate de una marca denominativa; reproducciones de la marca, cuando se trate de marcas figurativas, mixtas o

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

30

tridimensionales con o sin color, cuando se trate de una marca sonora u olfativa deberá efectuarse mediante una representación o descripción por cualquier medio conocido o por conocerse de la marca;

- d) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea proteger la marca, agrupados por clases, conforme a la clasificación internacional de productos y servicios vigente, con indicación del número de cada clase;
- e) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los artículos 73 y 74, cuando fuese pertinente;
- f) La firma del solicitante o de su representante debidamente apoderado, cuando lo hubiera; y
- g) El comprobante de pago de la tasa establecida.”

**Artículo 14.-** Se modifica el artículo 76 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de forma que en lo adelante disponga lo siguiente:

**“Artículo 76.- Fecha de presentación de la solicitud.**

- 1) Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial siempre que contuviera al menos los siguientes elementos:
  - a) Una indicación de que se solicita el registro de una marca;

.../

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

31

- b) Los datos que permitan identificar al solicitante o a su representante y la dirección exacta para recibir notificaciones en el país;
  - c) La denominación de la marca cuyo registro se solicita, o reproducciones de la misma cuando se trate de marcas figurativas, mixtas, tridimensionales con o sin color. En el caso de las marcas sonoras u olfativas, se deberá presentar la representación gráfica correspondiente;
  - d) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea proteger la marca, así como la indicación de las clases a la que corresponden los productos o servicios.
- 2) Si la solicitud se presentara omitiendo alguno de los elementos indicados en el numeral anterior, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará por escrito al solicitante para que subsane la omisión. Mientras no se subsane la omisión la solicitud se considerará como no presentada.”

**Artículo 15.-** Se modifica el artículo 78 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para que en lo adelante rece de la forma siguiente:

**“Artículo 78.- Examen de forma.**

- 1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 75, y en las disposiciones reglamentarias correspondientes;

.../

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

32

- 2) En caso de no haberse cumplido alguno de los requisitos del artículo 75 o de las disposiciones reglamentarias correspondientes, la oficina notificará al solicitante, por escrito, para que cumpla con subsanar dentro del plazo de treinta días el error u omisión, bajo pena de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si no se subsanara el error u omisión en el plazo establecido, la oficina hará efectivo el abandono.”

**Artículo 16.-** Se modifica el artículo 79 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para que en lo adelante disponga lo siguiente:

**“Artículo 79.- Examen de fondo.**

- 1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 73 y 74, inciso a). La oficina podrá examinar, con base en las informaciones a su disposición, si la marca incurre en la prohibición del artículo 74, inciso d);
- 2) En caso de que la marca estuviese comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, la oficina notificará al solicitante, por escrito, indicando las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de sesenta días para retirar, modificar o limitar su solicitud, o contestar las objeciones planteadas, según corresponda. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese absuelto el trámite o si habiéndolo hecho la oficina estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada por escrito.”

.../

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

33

**Artículo 17.-** Se modifica el artículo 80 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de manera que en lo adelante disponga lo siguiente:

**“Artículo 80.- Publicación, oposición y expedición del certificado.**

- 1) Cumplido el examen de la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ordenará que se publique un aviso de solicitud del registro, a costa del solicitante, en el órgano oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Cada publicación concerniente a una solicitud de registro debe incluir un lista de productos o servicios para los cuales se solicita la protección, agrupada de acuerdo a la clasificación a que pertenece ese producto o servicio;
- 2) Cualquier tercero podrá interponer un recurso de oposición contra la solicitud de registro dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días contados desde la publicación del aviso referido en el numeral 1);
- 3) Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial resolverá en un solo acto la solicitud y las oposiciones que se hubiesen interpuesto, conforme al procedimiento del artículo 154. Si se resuelve conceder el registro, se expedirá al titular un certificado de registro de la marca que contendrá los datos previstos en las disposiciones reglamentarias.”

**Artículo 18.-** Se modifica el artículo 86 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para que en lo adelante rece lo siguiente:

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

34

**“Artículo 86.- Derechos conferidos por el registro.**

1) El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice alguno de los siguientes actos:

a) Aplicar, adherir o fijar de cualquier manera un signo distintivo idéntico o semejante a la marca registrada sobre productos para los cuales la marca se ha registrado, o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, o sobre productos que han sido producidos, modificados o tratados mediante servicios para los cuales se ha registrado la marca, o que de otro modo puedan vincularse a esos servicios;

b) Suprimir o modificar la marca que su titular o una persona autorizada para ello hubiese aplicado, adherido o fijado sobre los productos referidos en el literal precedente;

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros elementos análogos que reproduzcan o contengan una reproducción de la marca registrada, así como comercializar o detentar tales elementos;

d) Rellenar o volver a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca;

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, incluyendo indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para los mismos productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

35

diferentes cuando el uso de tal signo respecto a esos productos o servicios pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. En el caso del uso de un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, debe presumirse un riesgo de confusión o asociación. Asimismo, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios distintos cuando dicho uso pueda resultar en una asociación o confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro;

- f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada cuando tal uso pudiese inducir al público a error o confusión, o pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca;
- 2) Para fines de esta ley, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso de un signo en el comercio:
- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo;
  - b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo;
  - c) Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos, comunicaciones comerciales escritas u orales.”

.../

**Artículo 19.-** Se modifica el artículo 90 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para que en lo adelante disponga lo siguiente:

**“Artículo 90.- Licencia de uso de marca.**

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

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

37

**Artículo 20.-** Se modifica el artículo 124 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de forma que en lo adelante rece lo siguiente:

**“Artículo 124.- Utilización de indicaciones geográficas.**

- 1) Una indicación geográfica no puede ser usada en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, calidad, procedencia, características o cualidades del producto o servicio;
- 2) Se denegará la protección o reconocimiento de una indicación geográfica si:
  - a) La indicación geográfica puede ser confusamente similar a una marca objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe; y
  - b) La indicación geográfica puede ser confusamente similar a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación nacional.”

**Artículo 21.-** Se modifica el artículo 127 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de manera que en lo adelante disponga lo siguiente:

**“Artículo 127.- Registro de las denominaciones de origen.**

- 1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen,

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

38

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

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

**Artículo 22.-** Se modifica el artículo 128 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de forma que en lo adelante disponga lo siguiente:

**“Artículo 128.- Prohibiciones para el registro.**

“No puede registrarse como denominación de origen un signo:

- a) Que no sea conforme a la definición del artículo 70, inciso i);
- b) Que sea contraria a las buenas costumbres o al orden público, o que pudiera inducir al público a error sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;
- c) Que sea la denominación común o genérica de algún producto. Se entiende como, genérica o común una

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

39

denominación cuando sea considerada como tal, tanto por los conocedores de ese tipo de producto como por el público en general;

- d) Puedan ser confusamente similares a una marca actualmente registrada o pendiente de registro de buena fe; o
- e) Puedan ser confusamente similar a una marca preexistente para la cual los derechos han sido adquiridos de acuerdo a la ley nacional.”

**Artículo 23.-** Se modifica el artículo 130 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de forma que en lo adelante disponga lo siguiente:

**“Artículo 130.- Procedimiento de registro de la denominación de origen.**

- 1) La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objetivo de verificar:
  - a) Que se cumplen los requisitos del artículo 129, numeral 1), y de las disposiciones reglamentarias correspondientes;
  - b) Que la denominación cuyo registro se solicita no está incluida en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 128; y
  - c) Los procedimientos relativos al examen, a la publicación de la solicitud, a la oposición y al registro de la denominación de origen se regirán por las disposiciones aplicables al registro de las marcas.”

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

40

**Artículo 24.-** Se modifica el artículo 154 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de manera que en lo adelante diga lo siguiente:

**“Artículo 154.- Acciones ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.**

“Las acciones ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial se sustanciarán de acuerdo con las siguientes normas:

- a) La acción se interpondrá, por escrito, ante el director del departamento correspondiente, quien decidirá sobre ella asistido por dos examinadores de su departamento;
- b) El director del departamento correspondiente notificará, en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo, la acción interpuesta al titular del derecho, quien lo contestará dentro del plazo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la notificación;
- c) La acción será notificada por el director del departamento correspondiente, en el plazo de diez (10) días, a partir de la fecha de recibo de la misma, a todo aquel que esté inscrito en el registro y a cualquier otra persona que tuviese algún derecho inscrito con relación al derecho de propiedad industrial objeto de la acción;
- d) La contestación del titular de un derecho será notificada a la parte que haya incoado la acción en el plazo de diez (10) días de recibida dicha notificación, para que ejerza un derecho de réplica a los argumentos del titular del derecho, dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

41

notificación. El director del departamento correspondiente deberá dictar la resolución debidamente motivada en el plazo de dos (2) meses a partir del vencimiento del último plazo otorgado a las partes;

e) Cumplidos los trámites de contestación y de prueba se pasará el expediente para la decisión del director y los examinadores, y cuando la naturaleza de la demanda lo requiera, se realizarán uno o más informes técnicos;

f) El director del departamento correspondiente deberá dictar la resolución debidamente motivada y por escrito, en el plazo de tres (3) meses, a partir del vencimiento del último plazo otorgado a las partes;

g) La resolución que dicte el director de cualquiera de los departamentos deberá ser notificada a las partes por escrito, en la forma que establezca el reglamento.”

**Artículo 25.-** Se modifica el artículo 164 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para que en lo adelante rece de la siguiente manera:

**“Artículo 164.- Clasificación de marcas.**

“Para efectos de la clasificación de los productos y servicios respecto a los cuales se usarán las marcas, se aplicará la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, establecida por el Arreglo de Niza, del 15 de junio de 1957, con sus revisiones y actualizaciones. Bienes o servicios pueden no

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

42

ser considerados como similares unos con otros basados, solamente, en que en cualquier registro o publicación aparezca en la misma clase en la clasificación internacional. Asimismo, bienes o servicios no deberán ser considerados como distinto uno del otro basado, solamente, en que en cualquier registro o publicación aparezca en distintas clases en la clasificación internacional.”

**Artículo 26.-**Se modifica el artículo 166 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para que en lo adelante disponga lo siguiente:

**“Artículo 166.- Sanciones**

1) Incurren en prisión correccional de seis meses a tres años y una multa de cincuenta (50) a mil (1000) salarios mínimos mensuales quienes intencionalmente:

a) Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo use en el comercio un signo idéntico o una marca registrada, o una copia servil o una imitación fraudulenta de esa marca, en relación a los productos o servicios que ella distingue, o a productos o servicios relacionados;

b) Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo realice respecto a un nombre comercial, un rótulo o un emblema con las siguientes actuaciones:

i. Use en el comercio un signo distintivo idéntico, para un negocio idéntico o relacionado;

ii. Use en el comercio un signo distintivo parecido, cuando ello fuese susceptible de crear confusión.

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

43

- c) Use en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio;
  - d) Use en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa o la imitación de una denominación de origen, aún cuando se indique el verdadero origen de producto, se emplee una tradición de la denominación de origen o se use la denominación de origen acompañada de expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, “incautación” y otras calificaciones análogas;
  - e) Continúe usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada o después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón sea definitiva;
  - f) Ofrezca en venta o ponga en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la infracción anterior;
  - g) Importe o exporte bienes falsificados.
- 2) El titular de una patente será compensado civilmente, por quien:
- a) Fabrique o elabore productos amparados por una patente de invención o modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
  - b) Ofrezca en venta o ponga en circulación productos amparados por una patente de invención o modelo

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

44

de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

c) Utilice procesos patentados, sin el consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

d) Ofrezca en venta, venda o utilice, importe o almacene productos que sean resultado directo de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

e) Reproduzca o imite diseños industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

f) Sin ser titular de una patente o modelo de utilidad o no gozando ya de los derechos conferidos por los mismos, se sirva en sus productos o en su propaganda de denominaciones susceptibles de inducir al público en error en cuanto a la existencia de ellos;

**“Párrafo I.-** La responsabilidad por los hechos descritos anteriormente se extiende a quienes ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran.

**“Párrafo II.-** Recursos en acciones penales.

“En el caso de delitos relativos a derechos de propiedad industrial, el juez podrá ordenar:

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

45

- a) La incautación de las mercancías presuntamente falsificadas, y los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito;
- b) La incautación de todo activo relacionado con la actividad infractora y toda evidencia documental relevante al delito. Los materiales sujetos a incautación por una orden judicial no requerirán ser identificados individualmente siempre y cuando entren en las categorías generales especificadas en la orden;
- c) El decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora; y
- d) El decomiso y destrucción de toda mercancía falsificada, sin compensación alguna al demandado.”

**Artículo 27.-** Se modifica el artículo 167 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para que en lo adelante rece de la siguiente manera:

**“Artículo 167.- Acciones**

- 1) En caso de presunta falsificación de marcas cualquier persona podrá demandar cargos penales y el Estado podrá llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia de oficio, sin la necesidad de una denuncia formal de un privado o titular de derecho, al menos con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora;
- 2) Las disposiciones del derecho penal común son aplicables de manera supletoria y siempre y cuando no contradigan la presente ley.

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

46

- 3) Ninguno de los procedimientos a que diere lugar la aplicación de la presente ley, quedará sometido a la prestación de la garantía previa, establecida en el artículo 16 del Código Civil y los artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil y sus modificaciones;
- 4) Las resoluciones judiciales finales o decisiones administrativas de aplicación general se formularán por escrito y contendrán los elementos de hecho relevantes y los fundamentos legales en que se basan las resoluciones y decisiones. Dichas resoluciones o decisiones, serán publicadas o, cuando dicha publicación no sea factible, serán puestas a disposición del público de alguna otra manera;
- 5) En caso de que en el curso del proceso el juez nombre expertos técnicos o de otra naturaleza y se requiera que las partes asuman los costos de tales expertos, estos costos deberán estar estrechamente relacionados, inter alia, con la cantidad y la naturaleza del trabajo a desempeñar, de manera que el costo no disuada de manera irrazonable el recurrir a tales medidas;
- 6) Las autoridades judiciales, salvo en circunstancias excepcionales, deberán estar facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales relacionados con falsificación de marcas, que la parte que ha sucumbido en justicia pague a la parte gananciosa las costas procesales y los honorarios de los abogados que sean procedentes;
- 7) Las autoridades judiciales, al menos en circunstancias excepcionales, estarán facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

47

civiles judiciales sobre infracción de patentes, que la parte que ha sucumbido en justicia pague a la parte gananciosa los honorarios de los abogados que sean procedentes.”

**Artículo 28.-** Se modifica el artículo 169 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para que en lo adelante disponga de la siguiente forma:

**“Artículo 169.- Legitimación activa de licenciatarios.**

- 1) Un licenciatario exclusivo y un licenciatario bajo una licencia obligatoria, puede entablar acción contra cualquier tercero que cometa una infracción del derecho que es objeto de la licencia. A esos efectos, el licenciatario que no tuviese mandato del titular del derecho para actuar deberá acreditar, al iniciar su acción, haber solicitado al titular que entable la acción, que ha transcurrido más de dos meses sin que el titular haya actuado. Aún antes de transcurrido este plazo, el licenciatario puede pedir que se tomen medidas precautorias conforme al artículo 174. El titular del derecho objeto de la infracción puede apersonarse en autos, en cualquier tiempo;
- 2) Todo licenciatario y todo beneficiario de algún derecho marcario o crédito inscrito con relación al derecho infringido tiene el derecho de apersonarse en autos, en cualquier tiempo. A esos efectos, la demanda se notificará a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos con relación al derecho infringido.”

**Artículo 29.-** Se modifica el artículo 173 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para que en lo adelante disponga lo siguiente:

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

48

**“Artículo 173.- Recursos en acciones civiles.**

“En una acción civil en virtud de la presente ley, pueden pedirse las siguientes medidas:

- a) La cesación de los actos infractores;
- b) El pago de una indemnización;
- c) El decomiso de los productos presuntamente infractores, cualquier material o implementos relacionados y, al menos para los casos de falsificación de marcas, la evidencia documental relevante a la infracción;
- d) La destrucción de las mercancías que se ha determinado que son falsificadas;
- e) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los materiales e implementos utilizados en la producción del objeto infractor decomisado en virtud de lo dispuesto en el inciso c), sin compensación alguna. En circunstancias excepcionales, el juez podrá ordenar, sin compensación alguna, que los materiales e implementos sean dispuestos fuera de los canales comerciales de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes para destrucción bajo este inciso e), las autoridades judiciales tomarán en consideración, entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado;
- f) La donación con fines de caridad de las mercancías de marcas falsificadas, con la autorización del

titular del derecho. En circunstancias apropiadas las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y la mercancía ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será suficiente para autorizar el ingreso de la mercancía a los canales comerciales.

**“Párrafo I.-** En los procedimientos civiles judiciales relativos a las observancias de los derechos bajo la presente ley, las autoridades judiciales deberán estar facultadas para ordenar al infractor que proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios infractores, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución y sus canales de distribución, y proporcionarle esta información al titular del derecho. Las autoridades judiciales deberán imponer sanciones, cuando fueren apropiados, a una parte en un procedimiento que incumpla órdenes válidas.”

**Artículo 30.-** Se modifica el artículo 174 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de forma que en lo adelante disponga lo siguiente:

**“Artículo 174.- Medidas conservatorias.**

- 1) Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial puede pedir al tribunal que ordene medidas conservatorias inmediatas, con el objeto de

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

50

asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de daños y perjuicios;

- 2) El tribunal sólo ordenará medidas conservatorias cuando quien las solicite demuestre, mediante pruebas razonablemente disponibles que el tribunal considere suficientes, la comisión de la infracción o su inminencia;
- 3) Las medidas conservatorias pueden pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Si las medidas se ordenan antes de iniciarse la acción, ellas quedarán sin efecto si no se inicia la acción dentro de un plazo de diez (10) días, contados desde la orden;
- 4) El tribunal competente puede ordenar como medidas conservatorias las que fuesen apropiadas para asegurar la realización de la sentencia que pudiera dictarse en la acción respectiva. Podrán ordenarse las siguientes medidas conservatorias, entre otras:
  - a) La cesación inmediata de los actos que se alegan constituyen una infracción, excepto cuando, a discreción del juez, el demandado otorgue una fianza u otra garantía fijada por el tribunal que sea suficiente para compensar al demandante en caso que la decisión final sea a favor del demandante;
  - b) El embargo preventivo, el inventario o el depósito de muestras de los objetos materia de la infracción y de los medios exclusivamente destinados a realizar la infracción;
  - c) El tribunal competente debe ordenar al demandante que aporte una fianza razonable u otra garantía

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

51

que sea suficiente para compensar al demandado en caso que la decisión final sea a favor del demandado, para evitar abusos, y para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos;

- d) Cuando el titular de un derecho de marcas tenga motivos válidos para sospechar que se prepara una importación de mercaderías en condiciones tales que sus derechos serían menoscabados, podrá solicitar al tribunal que se ordene a las aduanas de la República, como medida precautoria, la suspensión del despacho de dichas mercaderías para libre circulación, o de la explotación de las mismas si fuere el caso.
- 5) En los procedimientos relativos al otorgamiento de medidas cautelares relacionadas con la observancia de una patente, deberá existir una presunción refutable de que la patente es válida.

**“Párrafo I.- De las Medidas en Frontera**

1. Cuando un titular de un derecho de marca de fábrica solicite a la autoridad aduanera competente que suspenda el despacho de mercancías de marcas presuntamente falsificadas o confusamente similares, para libre circulación, la autoridad aduanera competente deberá exigir al titular que presente pruebas suficientes que le demuestren a satisfacción que, de acuerdo con la legislación nacional, existe una presunción de infracción de su derecho, y que ofrezca información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular de derecho de modo que estas puedan ser razonablemente reconocidas por la autoridad aduanera competente. El requisito de

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

52

proveer suficiente información no deberá disuadir irrazonablemente el recurso a estos procedimientos;

2. La autoridad aduanera competente podrá exigir al titular del derecho de marca de fábrica que inicie procedimientos para la suspensión una garantía razonable para proteger al demandante y a la autoridad aduanera e impedir abusos. Esa garantía no deberá disuadir indebidamente el poder recurrir a estos procedimientos. Dicha garantía puede tomar la forma de un instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño de la mercadería importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión del despacho de mercancías en el supuesto que las autoridades competentes determinen que el artículo no constituye una mercancía infractora;
3. Cuando las autoridades aduaneras competentes tengan suficientes motivos para considerar que mercancía importada, exportada o en tránsito, sea sospechosa de infringir un derecho de marca de fábrica, deberán actuar de oficio sin requerir solicitud formal por parte de un privado o del titular del derecho, y retener el despacho de las mercancías, sea porque aluden directamente a tales motivos, o bien, porque pueden generar confusión en el público consumidor;
4. Cuando se ha determinado que las mercancías son falsificadas, las autoridades de aduanas deberán, en un plazo no mayor de cinco (5) días:
  - a) Comunicar al titular de derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate, para que el titular

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

53

del derecho inicie las acciones correspondientes por la violación de sus derechos, establecidos en la presente ley;

b) Comunicar al Ministerio Público la retención de la mercancía, por los motivos establecidos en el presente artículo, para los fines correspondientes.

“Las autoridades de aduanas procederán a la liberalización de las mercancías en los casos en que no se haya iniciado la demanda al fondo del asunto en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados a partir de la comunicación de la suspensión mediante aviso.

5. Cuando exista un mandato judicial, la autoridad aduanera competente procederá a la destrucción de las mercancías falsificadas, a menos que el titular de derecho consienta en que se disponga de ellos de otra forma. En circunstancias apropiadas y como excepción, las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad en la República Dominicana, para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y la misma ya no sea identificable con la marca removida. Con respecto a las mercancías de marca falsificadas, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales. En ningún caso se facultará a las autoridades competentes para permitir la exportación de las mercancías falsificadas o permitir que tales mercancías se sometan a un procedimiento aduanero distinto, salvo en circunstancias excepcionales;

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

54

6. En los casos en que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería en relación con medidas en frontera, el cargo no deberá ser fijado en un monto que disuada en forma irrazonable el recurso a tales medidas;
7. Se excluye de la aplicación de las disposiciones precedentes las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.”

**Artículo 31.-** Se modifica el artículo 175 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de manera que en lo adelante diga lo siguiente:

**“Artículo 175.- Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.**

- 1) En los procedimientos judiciales civiles relativos a la observancia de los derechos cubiertos por la presente ley, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular de derecho:
  - a) Una indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido como resultado de la infracción; y
  - b) Al menos para los casos de falsificación de marcas, las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a los que se refiere el literal a).
- 2) Para efectos del cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, la parte correspondiente al

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

55

lucro cesante que debiera repararse se calculará en función de alguno de los criterios siguientes tomando en cuenta el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular de derecho:

- a) Según los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia del infractor;
  - b) Según el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.
- 3) En procedimientos judiciales civiles relativos a falsificación de marcas y a solicitud expresa del titular, como alternativa para el cálculo de los daños y perjuicios sufridos por cada marca registrada que haya sido falsificada, el juez podrá determinarla en un monto comprendido entre no menos de quince mil pesos (RD\$15,000.00) y no más de un millón quinientos mil pesos (RD\$1,500,000.00). Las indemnizaciones en virtud de este párrafo 3) deberán ser determinadas por el juez en cantidad suficiente para compensar al titular de derecho por el daño causado con la infracción y disuadir infracciones futuras.

**“Párrafo.-** Toda persona que presente una demanda por infracción de derechos, será responsable por los daños y perjuicios que ocasione al presunto infractor en el caso de acciones o denuncias maliciosas o negligentes.”

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

56

**Artículo 32.-** Se modifica el artículo 181 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para que en lo adelante rece de la siguiente manera:

**“Artículo 181.- Información y Protección de Datos para Autorización de Comercialización.**

1. Cuando una autoridad nacional competente como condición para aprobar la comercialización de un nuevo producto farmacéutico o químico agrícola, requiera o permita la presentación de información sobre la seguridad o eficacia de dicho producto, y esta información sea no divulgada, la autoridad nacional competente no permitirá que terceros, que no cuenten con el consentimiento de la persona que proporciona la información, comercialicen un producto sobre la base de 1) la información o 2) la aprobación otorgada a la persona que presentó la información, por un período de cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químicos agrícolas, desde la fecha de aprobación en la República Dominicana;
2. Cuando una autoridad nacional competente, como condición para aprobar la comercialización de nuevos productos farmacéuticos y químicos agrícolas, permita que terceros entreguen evidencia relativa a la seguridad y la eficacia de un producto previamente aprobado en otro territorio, tal como evidencia de aprobación de comercialización previa, dicha autoridad nacional no permitirá que terceros que no cuenten con el consentimiento de la persona que obtuvo tal aprobación en el otro territorio previamente, obtengan autorización o comercialicen un producto sobre la base de 1) evidencia de aprobación de

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

57

comercialización previa en otro territorio, o 2) información relativa a la seguridad o eficacia entregada previamente para obtener la aprobación de comercialización en el otro territorio, por un período de cinco años para productos farmacéuticos y de diez años para químicos agrícolas, contados a partir de la fecha de la primera aprobación de comercialización otorgada en la República Dominicana a la persona que recibió la aprobación en el otro territorio. Para poder recibir protección de conformidad con este numeral 2 se exigirá que la persona que provea la información en el otro territorio solicite la aprobación en República Dominicana dentro de los cinco años siguientes de haber obtenido la primera aprobación de comercialización en el otro territorio;

3. La autoridad nacional competente protegerá la información no divulgada contra toda divulgación, excepto cuando sea necesaria para proteger al público y no considerará la información accesible en el dominio público como datos no divulgados. No obstante lo anterior, si cualquier información no divulgada sobre la seguridad y eficacia sometida a la autoridad nacional competente, o a una entidad actuando en nombre de la autoridad nacional competente, para los fines de obtener una aprobación de comercialización sea revelado por dicha entidad, la autoridad nacional competente deberá proteger dicha información no divulgada contra todo uso comercial desleal por terceros, de conformidad con las disposiciones de este artículo;
4. Para efectos de este artículo, un producto nuevo es el que no contiene una entidad química que haya sido aprobada previamente en el territorio de la

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

58

República Dominicana. Una entidad química no significa un ingrediente inactivo que esté contenido en un nuevo producto farmacéutico.

**“Párrafo I.- Patentes y Autorización de Comercialización**

1. Cualquier persona que solicite una autorización de comercialización de un nuevo producto farmacéutico deberá suministrar a la autoridad nacional competente una declaración jurada notariada al momento de solicitar autorización para la comercialización de un nuevo producto farmacéutico, en la cual deberá incluir una lista de todas las patentes de productos vigentes, si las tiene, que protegen dicho producto o su uso aprobado, durante la vigencia de la patente en la República Dominicana, incluyendo el periodo de vigencia de dichas patentes. La autoridad nacional competente establecerá un registro donde deberá listar las patentes que involucren productos farmacéuticos, la cual será puesta a disposición del público por dicha autoridad;
2. Cuando, de forma consistente con el artículo 181, numerales 1 y 2, la autoridad nacional competente, como condición para aprobar la comercialización de un producto farmacéutico, permita a terceras personas, diferentes de la persona que presentó originalmente la información sobre seguridad y eficacia, fundamentar su solicitud en evidencia o información relativa a la seguridad y la eficacia de un producto que fue previamente aprobado, tal como la evidencia de aprobación de comercialización previa en el territorio de la República Dominicana o de otro país dicha autoridad nacional competente

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

59

deberá exigir la presentación de una de las siguientes:

- a) Una declaración jurada notariada, en la que conste que no existe una patente vigente en la República Dominicana que proteja el producto solicitado o su uso aprobado;
- b) Una autorización escrita del titular de la patente mediante la cual autoriza la comercialización del producto, si existiera una patente vigente en la República Dominicana.
- c) Una declaración jurada notariada en la que conste que existe una patente, la fecha de expiración de la patente, y que el solicitante no entrará al mercado antes de vencer la patente.

“La autoridad nacional competente requerirá que éstas declaraciones juradas y las autorizaciones de comercialización se realicen con relación a las patentes, siempre y cuando existan, de acuerdo con el numeral 1) de este párrafo.

3. Si la solicitud de autorización para la comercialización de un producto se realiza con la documentación indicada en los numerales 2 (a) o 2 (b), la autoridad nacional competente procederá con la aprobación de la comercialización. Si la solicitud se realiza con la documentación indicada en el numeral 2 (c), la autoridad nacional competente examinará la solicitud pero no otorgará la autorización de la comercialización hasta que el período de protección de la patente haya expirado;
4. La autoridad nacional competente informará al titular de la patente sobre la solicitud y la

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

60

identidad de cualquier otra persona que solicite aprobación para entrar al mercado dominicano durante la vigencia de una patente que se ha identificado que abarca el producto aprobado o su uso aprobado.”

## **CAPÍTULO II**

### **DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **Artículo 33.- Aplicación en el tiempo.**

- 1) Lo prescrito en el artículo 2, del título I, del capítulo I, de la presente ley, en lo relativo al párrafo I del artículo 27, de la Ley 20-00, entrará en vigencia en un (1) año después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos.
- 2) Lo prescrito en los artículos 11, 13 y 14, del título I, del capítulo I, de la presente ley en lo relativo a los artículos 72, 75 literal c), 76 numeral 1, literal c), de la Ley 20-00, sobre marcas sonoras y olfativas entrará en vigencia dieciocho (18) meses después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos.
- 3) Lo prescrito en los artículos 20 y 22 del título II, capítulo I de la presente ley, relativo a la modificación de la Ley 20-00, en su artículo 124 numeral 2) y 128 literales d) y e), sobre Indicaciones Geográficas, entrara en vigencia dos (2) años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos.
- 4) Queda eliminado el numeral 6 del artículo 174, de la Ley 20-00, del 8 de mayo del año 2000.

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

61

**TÍTULO II  
DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL**

**CAPÍTULO ÚNICO  
DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 32  
DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL**

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

**“Artículo 32. Acción privada.**

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

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

**TÍTULO III  
DEL RÉGIMEN DEL DERECHO DE AUTOR**

**CAPÍTULO ÚNICO  
DE LAS MODIFICACIONES A LA LEY NO.65-00,  
DEL 21 DE AGOSTO DEL 2000, SOBRE DERECHO DE AUTOR**

.../

**Artículo 35.-** Se modifica el numeral 6 del artículo 19 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor, a los fines de que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 19.-** (6) La comunicación de las obras al público, por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocer, incluyendo 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, y particularmente:

- a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento;
- b) La proyección o exhibición pública de las obras audiovisuales por medio de cualquier clase de soporte;
- c) La emisión por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, inclusive la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicaciones;
- d) La transmisión por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono;
- e) La retransmisión, alámbrica o inalámbrica, por una entidad distinta de la de origen, de la obra objeto de la transmisión original;
- f) La emisión, transmisión o difusión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

63

idóneo, de la obra transmitida por radio o televisión;

g) La exposición pública de las obras de arte o sus reproducciones;

h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando incorporen o constituyan obras protegidas;

i) En general, la difusión de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, por cualquier medio o procedimiento.”

**Artículo 36.-** Se modifican los artículos 21, 23, 24, 25, 26, y 29 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor, relativos a la duración de los derechos patrimoniales, de manera que en lo sucesivo reazarán de la siguiente manera:

**“Artículo 21.-** El derecho de autor, en su aspecto patrimonial, corresponde al autor durante su vida y a su cónyuge, herederos y causahabientes por setenta años contados a partir de la muerte de aquél; si no hubiese cónyuge, herederos ni causahabientes del autor, el Estado permanecerá como titular de los derechos hasta que expire el plazo de setenta años a partir de la muerte del autor. En caso de colaboración debidamente establecida, el término de setenta años comienza a correr a partir de la muerte del último coautor.

**“Párrafo.-** En caso de autores extranjeros no residentes, la duración del derecho de autor no podrá ser mayor al reconocido por las leyes del país de origen, disponiéndose, sin embargo, que si aquéllas acordaren una protección mayor que la otorgada por esta ley, regirán las disposiciones de ésta última.

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

64

**“Artículo 23.-** En los casos en que los derechos patrimoniales del autor fueren transmitidos por acto entre vivos, estos derechos corresponderán a los adquirientes durante la vida del autor y setenta años desde el fallecimiento de éste y para los herederos, el resto del tiempo hasta completar los setenta años, sin perjuicio de lo que al respecto hubieren estipulado el autor de la obra y dichos adquirientes.

**“Artículo 24.-** Las obras anónimas serán protegidas por el plazo de setenta años, contados a partir de su primera publicación. Si la obra no es publicada dentro de 50 años de su creación, la obra será protegida por el plazo de setenta años después de su creación. Si el autor revelare su identidad, el plazo de protección será el de su vida, más setenta años después de su fallecimiento.

**“Artículo 25.-** La protección para las obras colectivas y los programas de computadoras será de setenta años, contados a partir de la publicación. Si la obra no es publicada dentro de 50 años de su creación, la obra será protegida por el plazo de setenta años después de su creación.

**“Artículo 26.-** Para las fotografías, la duración del derecho de autor es de setenta años a partir de la primera publicación. Si la obra no es publicada dentro de 50 años de su creación, la obra será protegida por el plazo de setenta años después de su creación.

**“Artículo 29.-** La protección consagrada en la presente ley a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes será de setenta años a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte de su respectivo titular. Sin embargo, en el caso de las orquestas, corales y otras agrupaciones artísticas, el plazo de duración será de

setenta años a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o al de su fijación, si fuere el caso.

**“Párrafo I.-** La duración de los derechos de los productores de fonogramas será de setenta años contados desde el primero de enero del año siguiente a la publicación del fonograma; en ausencia de tal publicación autorizada dentro de cincuenta años de su creación, será de setenta años a partir de la creación de la obra.

**“Párrafo II.-** La protección a los organismos de radiodifusión será de setenta años, a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que se realizó la emisión.”

**Artículo 37.-** Se modifica el artículo 33 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor para que en lo adelante se lea:

**“Artículo 33.-** Podrá ser reproducido por la prensa, o la radiodifusión o la transmisión por hilo al público de los artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la expresada transmisión no se hayan reservado expresamente. Sin embargo habrá que indicar siempre claramente la fuente.

**“Párrafo.-** Con el propósito de reportar acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, cinematografía, o por radiodifusión o transmisión por hilo al público, puedan ser reproducidas y hechas accesibles al público, en la medida justificada por el fin de la información, las obras literarias o artísticas que hayan de ser vistas u oídas en el curso del acontecimiento.”

**Artículo 38.-** Se modifica el artículo 39 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor a los fines de que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 39.-** Se podrá reproducir para uso personal por medio de pinturas, dibujos, fotografías o fijaciones audiovisuales, las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas. En lo que se refiere a obras de arquitectura, esta disposición es sólo aplicable a su aspecto exterior.”

**Artículo 39.-** Se modifica el artículo 55 de la Ley No.65-00 para que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 55.-** Cuando un contrato por encargo se refiera a la ejecución de una pintura, dibujo, grabado, escultura u otra obra de arte figurativa, la persona que ordene su ejecución tendrá el derecho de exponerla públicamente, a título gratuito u oneroso, a menos que las partes hayan dispuesto de otra manera.”

**Artículo 40.-** Se modifica el artículo 64 de la Ley No.65-00 para que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 64.-** Salvo estipulación en contrario por las partes, cada uno de los coautores de la obra audiovisual podrá disponer, libremente, de la parte que constituya su contribución personal para utilizarla en una explotación diferente, salvo que perjudique con ello la explotación de la obra común.

**“Párrafo.-** A menos que las partes hayan dispuesto de otra manera, si el productor no concluye la obra audiovisual en el plazo convenido, o no la hace difundir

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

67

durante los tres años siguientes a partir de su terminación, quedará libre el derecho de utilización de los autores.”

**Artículo 41.-** Se modifica el artículo 67 de la Ley No.65-00 para que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 67.-** No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, y si las partes no hubiesen acordado de otra manera, los coautores y los intérpretes principales conservan el derecho a participar proporcionalmente con el productor en la remuneración equitativa que se recaude por la copia privada de la grabación audiovisual, en la forma como lo determine el reglamento.”

**Artículo 42.-** Se modifica el artículo 74 de la Ley No.65-00 para que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 74.-** Es lícito sin autorización del productor:

- 1) La reproducción de una sola copia de un programa legalmente obtenido por el comprador de dicho programa, para fines exclusivos de resguardo o seguridad;
- 2) La introducción del programa en la memoria temporal o de lectura del equipo, a los solos efectos del uso personal del usuario lícito, en los términos expresamente establecidos por la respectiva licencia;
- 3) La adaptación del programa por parte del usuario lícito, siempre que esté destinada exclusivamente a su uso personal y no haya sido prohibida por el titular del derecho.”

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

68

**Artículo 43.-** Queda modificado el artículo 79 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:

**“Artículo 79.-** Cualquier persona que adquiriera o sea titular de un derecho patrimonial sobre una obra, interpretación o ejecución, o fonograma, puede, libre e individualmente transferir a otra persona ese derecho mediante contrato. Por lo tanto las provisiones del presente título se aplican siempre que las partes no hayan acordado de otra forma.

**“Párrafo I.-** La cesión de derechos patrimoniales puede celebrarse a título gratuito u oneroso, en forma exclusiva o no exclusiva. Salvo pacto en contrario o disposición expresa de la ley, la cesión se presume realizada en forma no exclusiva y a título oneroso.

**“Párrafo II.-** El autor puede también sustituir la cesión por la concesión de una simple licencia de uso, no exclusiva e intransferible, que no transfiere titularidad alguna al licenciatarario, sino que lo autoriza a la utilización de la obra por las modalidades previstas en la misma licencia. Además de sus estipulaciones específicas, las licencias se rigen, en cuanto sean aplicables, por los principios relativos a la cesión de derechos patrimoniales.

**“Párrafo III.-** Los contratos de cesión de derechos patrimoniales y los de licencia de uso deben constar por escrito, salvo que la propia ley establezca, en un caso concreto, una presunción de cesión de derechos.”

**Artículo 44.-** Se modifican los artículos 80, 81 y 82 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor para que en lo sucesivo se lean de la siguiente manera:

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

69

**“Artículo 80.-** Las distintas formas de utilización de la obra, interpretaciones y fonogramas son independientes entre sí. La autorización para una forma de utilización no se extiende a las demás.

**“Párrafo.-** En cualquier caso, los efectos de la cesión o de la licencia, según los casos, se limitan a los derechos expresamente cedidos o licenciados, y al tiempo y ámbito territorial pactados contractualmente.

**“Artículo 81.-** La interpretación de los negocios jurídicos sobre derecho de autor y derechos conexos será siempre restrictiva. No se admite el reconocimiento de derechos más amplios de los expresamente concedidos o licenciados por el autor en el contrato respectivo.

**“Artículo 82.-** El que adquiere un derecho de utilización como cesionario, tendrá que cumplir las obligaciones contraídas por el cedente en virtud de su contrato con el autor, intérprete o productor del fonograma. El cedente responderá ante el autor, intérprete o productor del fonograma solidariamente con el cesionario, por las obligaciones contraídas por aquél en el respectivo contrato, así como por la compensación por daños y perjuicios que el cesionario pueda causarle por incumplimiento de alguna de dichas obligaciones contractuales.”

**Artículo 45.-** Se modifica el artículo 83 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor a los fines de que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 83.-** Cualquier persona que adquiriera o sea titular de cualquier derecho patrimonial respecto a una

obra, interpretación o ejecución o fonograma en virtud de un contrato, incluyendo un contrato de trabajo para la creación de obras, interpretaciones o ejecuciones y producción de fonogramas, podrá ejercer ese derecho en nombre de esa persona y gozar plenamente de los beneficios derivados del mismo.”

**Artículo 46.-** Se modifica el artículo 84 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, de forma que en lo adelante se lea de la manera siguiente:

**“Artículo 84.-** Según lo establecido en el artículo 79 de la presente ley, serán nulos de pleno derecho, a menos que las Partes no hayan acordado diferente: 1) Las contrataciones globales de la producción futura, a menos que se trate de una o varias obras, ejecuciones, interpretaciones o producciones determinadas, cuyas características deben quedar claramente establecidas en el contrato; 2) El compromiso de no producir o de restringir la producción futura, así fuere por tiempo limitado.”

**Artículo 47.-** Se modifica el artículo 132 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, de manera que disponga lo siguiente:

**“Artículo 132.-** La Unidad de Derecho de Autor estará facultada para practicar en cualquier momento la vigilancia y visitas de inspección técnica que considere pertinentes, a fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales. La Unidad contará con el auxilio de la autoridad en telecomunicaciones cuando sea necesario. Si se determina que la persona natural o jurídica transmisora o retransmisora de señales o con estación terrena o un sistema de cable esté infringiendo cualesquiera de los derechos sobre la programación contenida en la señal, o los

del organismo de origen de la emisión transmitida o retransmitida, la Unidad podrá suspender temporalmente las autorizaciones para dicha transmisiones o retransmisiones, hasta tanto sea decidido lo contrario por la vía judicial de los referimientos o con sentencia de autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

**“Párrafo I.-** Los titulares de concesiones y licencias de operaciones de retransmisión alámbrica o inalámbrica estarán obligados a dar todas las facilidades a dichas autoridades para que las inspecciones sean practicadas sin demora, previa la plena identificación del inspector, permitiéndole comprobar el funcionamiento de todas y cada una de las partes, aparatos y accesorios que formen el sistema, proporcionándoles sin restricción alguna, todos los datos necesarios para llenar su cometido y mostrándoles planos, expedientes, libros y demás documentos concernientes al aspecto técnico que intervengan en la transmisión o retransmisión. Los datos e informaciones obtenidas son confidenciales y exclusivos para dichas autoridades como pudiendo ser éstas responsables personalmente de cualquier divulgación a terceros.

**“Párrafo II.-** Las decisiones administrativas relativas a las solicitudes de cierre temporal o permanente de establecimientos transmisores de señales de radio o cable no autorizadas deberán ser otorgadas de forma expedita y no más tarde de 60 días después de la fecha de la solicitud. Estas decisiones se harán por escrito y deberán indicar las razones en las cuales se fundamentan. Cualquier cierre deberá ser efectivo inmediatamente luego de emitida la decisión al respecto. El cierre temporal deberá ser por hasta 30 días. El no cesar la transmisión o retransmisión luego del cierre deberá ser considerada una violación clasificada bajo el literal d, del artículo 105, de la Ley General de Telecomunicaciones, No.153-98, del 27 de mayo de

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

72

1998, y deberá estar sujeto a toda sanción disponible autorizada por dicha ley.

**“Párrafo III.-** La ONDA u otra autoridad competente podría iniciar de oficio procedimientos para el cierre temporal o permanente de establecimientos que transmitan señales de radiodifusión o cable no autorizadas y otras sanciones disponibles bajo la Ley nacional, sin la necesidad de mediar petición escrita de parte interesada o del titular del derecho.”

**Artículo 48.-** Se modifica el artículo 133 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor, para que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 133.-** La protección ofrecida por las disposiciones de este título a los titulares de los derechos afines o conexos, no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor sobre sus obras literarias, artísticas y científicas consagradas por la presente ley. Por lo tanto, ninguna de las disposiciones de la presente ley podrá interpretarse en menoscabo de esa protección. Con el fin de garantizar que no se establezca ninguna jerarquía entre los derechos de autor, por una parte, y los derechos de los intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por otra parte, en casos en que se requiera la autorización tanto del autor de la obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o del productor del fonograma, el requerimiento de la autorización del autor no exime el requerimiento del intérprete o ejecutante o del productor, ni viceversa.”

**Artículo 49.-** Se modifica el artículo 135 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor, para que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 135.-** Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- 1) La fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas;
- 2) La reproducción, por cualquier procedimiento y en cualquier forma, de las fijaciones de su interpretación o ejecución;
- 3) La radiodifusión y comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida;
- 4) La distribución al público del original o de los ejemplares que contienen su interpretación o ejecución fijada en un fonograma, mediante venta, alquiler o en cualquier otra forma.”

**Artículo 50.-** Se modifica el artículo 137 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor, para que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 137.-** En todo caso, los artistas intérpretes o ejecutantes conservarán el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la radiodifusión o comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, incluyendo la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones, de tal forma que puedan ser accedidos desde el lugar y en el momento en que cada ellos elijan.”

.../

**Artículo 51.-** Se modifica el artículo 141 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor, para que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 141.-** El productor de un fonograma tiene el derecho de autorizar o prohibir:

- 1) La reproducción directa o indirecta, temporal o permanente, de su fonograma, por cualquier medio o procedimiento;
- 2) La distribución al público del original o copias de su fonograma, mediante venta, alquiler o en cualquier otra forma;
- 3) La radiodifusión o comunicación al público de su fonograma, por medios alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición del público de tal forma que puedan ser accedidos desde el lugar y en el momento en que cada ellos elijan.”

**Artículo 52.-** Se modifica el artículo 142 de la Ley 65-00 para que en lo adelante disponga lo siguiente:

**“Artículo 142.-** Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 141, cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilice directamente para comunicación no interactiva con el público, la persona que lo utilice pagará una remuneración equitativa y única, destinada a la vez a los artistas intérpretes o ejecutantes y al productor del fonograma, suma que será pagada al productor por quien lo utilice.”

.../

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

75

**Artículo 53.-** Se modifica el artículo 143 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor para que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 143.-** A menos que las partes no hayan acordado de otra manera, la mitad de la suma recibida por el productor fonográfico, de acuerdo con el artículo anterior, será pagada por éste a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a quienes los representen.”

**Artículo 54.-** Se modifica el título del capítulo I del título XIII de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor, para que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Capítulo I  
Del Procedimiento”**

**Artículo 55.-** Se modifica el artículo 168 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor, para que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 168.-** El titular del derecho de autor o de un derecho a fin, sus causahabientes, o quien tenga la representación convencional de los mismos, tiene derecho de opción para decidir por cual vía, entre la civil, represiva o administrativa, enunciadas en la presente Ley, va a iniciar y proceder en el ejercicio de los derechos conferidos por la ley. Ninguna excepción o dilación procedimental con respecto al derecho de opción será admitida como prevención para la continuación del proceso iniciado.

.../

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

76

**“Párrafo I.-** Las resoluciones judiciales finales o decisiones administrativas de aplicación general se formularán por escrito y contendrán los elementos de hecho relevantes y los fundamentos legales en que se basan las resoluciones y decisiones. Dichas resoluciones o decisiones, serán publicadas o, cuando dicha publicación no sea factible, serán puestas a disposición del público de alguna otra manera.

**“Párrafo II.-** En los procedimientos civiles, penales y administrativos relativos a los derechos de autor y derechos conexos, en ausencia de prueba en contrario, se presumirá que la persona cuyo nombre es indicado como el autor, productor, intérprete o ejecutante o editor de la obra, interpretación o ejecución o fonograma de la manera usual, es el titular designado de los derechos sobre dicha obra, interpretación o ejecución o fonograma. Asimismo se presumirá, salvo prueba en contrario, que el derecho de autor o derecho conexo subsiste en dicha materia.

**“Párrafo III.-** Las autoridades judiciales deberán estar facultadas para ordenar al infractor que proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios infractores, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y/o distribución y sus canales de distribución, y proporcionarle esta información al titular del derecho. Las autoridades judiciales impondrán sanciones, cuando fuere apropiado, a una parte en un procedimiento que incumpla sus órdenes válidas.

**“Párrafo IV.-** Las autoridades judiciales, salvo en circunstancias excepcionales, deberán estar facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales

en el marco de esta Ley que la parte perdidosa pague a la parte gananciosa las costas procesales y los honorarios de los abogados que sean procedentes.”

**Artículo 56.-** Se modifica el encabezado y se eliminan los ordinales 8), 9) y 10) del artículo 169 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor.

**“Artículo 169.-** Incurre en prisión correccional de seis meses a tres años y multas de cincuenta a mil salarios mínimos mensuales, quien:”

**Artículo 57.-** Se modifica el artículo 173 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor, a los fines de que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 173.** El juez competente tendrá facultad para ordenar:

- a) La incautación de las mercancías presuntamente infractoras, así como de los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito. Los materiales sujetos a incautación en una orden judicial no requerirán ser identificados individualmente siempre y cuando entren en las categorías generales especificadas en la orden;
- b) La incautación de todo activo relacionado con la actividad infractora y toda evidencia documental relevante al delito;
- c) El decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora;

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

78

d) El decomiso y destrucción de toda mercancía pirateada, sin compensación alguna para el infractor;

e) El decomiso y destrucción de los materiales e implementos utilizados en la creación de la mercancía infractora.

**“Párrafo I.-** El Procurador Fiscal en todo momento y aún antes del inicio de la acción penal, sin la presencia de la otra parte (ex parte), podrá realizar las investigaciones o experticias que considere necesarias para determinar la existencia del material infractor, en los lugares en que éstos se puedan encontrar.

**“Párrafo II.-** En cualquier caso, todos los ejemplares reproducidos, transformados, comunicados o distribuidos al público en violación al derecho de autor o a los derechos afines reconocidos en esta ley y todos los materiales y equipos utilizados en los actos ilícitos, así como la información o documentos de negocios relacionados con la comisión del delito, podrán ser incautados conservatoriamente sin citar u oír a la otra parte, en todo estado de causa, aún antes de iniciar el proceso penal, a solicitud del titular del derecho infringido, en cualesquiera manos en que se encuentren, por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial donde radiquen dichos bienes.

**“Párrafo III.-** En los casos de delitos en fronteras, establecidos en el artículo 185 de la presente Ley, sólo podrá ordenarse la destrucción de las mercancías infractoras, a menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellos de otra forma.”

**Artículo 58.-** Se modifica el artículo 177 de la Ley No.65-00 para que en lo sucesivo dicho artículo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 177.-** Toda persona que sin el consentimiento del titular efectúe cualquier acto que forme parte de los derechos morales o patrimoniales del mismo o que constituya cualquier otra infracción a la presente Ley, es responsable frente a dicho titular de los daños y perjuicios morales y materiales ocasionados por la violación del derecho, independientemente de que haya tenido o no conocimiento de la violación cometida por él.

**“Párrafo I.-** Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho una indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido como resultado de la infracción y las ganancias del infractor atribuibles a la infracción, que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños por éste sufridos como consecuencia de la infracción.

**“Párrafo II.-** Los tribunales competentes, al establecer una adecuada indemnización que compense el daño que el titular haya sufrido como resultado de la infracción, deberán tener en cuenta, entre otros elementos:

- a. El beneficio que hubiera obtenido presumiblemente el perjudicado en caso de que no mediara la violación;
- b. La remuneración que el titular del derecho hubiera recibido de haber autorizado la explotación;
- c. El valor del bien o servicio objeto de la violación con base al precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular del derecho.

**“Párrafo III.-** A solicitud del titular y como alternativa para el cálculo de los daños y perjuicios sufridos ante la imposibilidad de valorar el daño real, el

juez tendrá la facultad de fijar indemnizaciones por cada obra entre veinte mil pesos (RD\$20,000.00) y dos millones de pesos (RD\$2,000,000.00), con la finalidad no solo de indemnizar al titular del derecho por el daño causado con la infracción sino también para disuadir de infracciones futuras.”

**Artículo 59.-** Se modifica el artículo 179 de la Ley 65-00 para que en lo adelante se lea de la siguiente forma:

**“Art. 179.-** En caso de que el titular de cualesquiera de los derechos reconocidos por la presente ley, tenga motivos fundados para temer el desconocimiento de su derecho, o de que puedan desaparecer algunos o todos de los elementos del acto ilícito, podrá solicitar al juez, sin citación previa de la otra parte, una autorización para el embargo conservatorio o secuestro en sus propias manos o en las de un tercero:

- 1) De los ejemplares de toda obra, interpretación o ejecución, producción o emisión, reproducidos sin la autorización del titular del respectivo derecho y de los equipos o dispositivos que se hayan utilizado para la comisión del ilícito, así como toda información o documentos de negocios relativos al acto;
- 2) Del producido de la venta, alquiler o de cualquier otra forma de distribución de ejemplares ilícitos;
- 3) De los ingresos obtenidos de los actos de comunicación pública no autorizados; y,
- 4) De los dispositivos o productos que se sospeche estén relacionados con una de las actividades

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

81

prohibidas tanto del artículo 187 como del artículo 189, de esta ley.”

**“Párrafo I.-** El titular afectado podrá también solicitar la suspensión inmediata de la actividad ilegítima, en especial, de la reproducción, distribución, comunicación pública o importación ilícita, según proceda.

**“Párrafo II.-** Las autoridades judiciales deberán tener la autoridad para exigir al titular del derecho a proveer cualquier evidencia razonablemente disponible, con el fin de establecer a su satisfacción, con un grado suficiente de certidumbre, que el derecho del titular es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al titular del derecho que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, y para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos.”

**Artículo 60.-** Se modifica el artículo 183 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor, a los fines de que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 183.-** En la sentencia definitiva que establece la existencia de la violación, el juez tendrá la autoridad de ordenar:

- a) La incautación de las mercancías presuntamente infractoras, todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión de la violación, si no se hubiesen ya incautado;
- b) La destrucción de ejemplares reproducidos o empleados ilícitamente;

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

82

- c) La destrucción de los materiales e implementos que han sido utilizados en la fabricación o creación de mercancías ilícitas sin compensación alguna, o, en circunstancias excepcionales, sin compensación alguna, que las mismas sean puestas fuera de los canales comerciales de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras. A tales fines, las autoridades judiciales tomarán en consideración, entre otros factores, la gravedad de la violación, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado;
- d) La donación con fines de caridad de las mercancías infractoras de los derechos de autor y derechos conexos, siempre que cuente con la autorización del titular del derecho;
- e) La publicación del dispositivo de la sentencia, a costa del infractor, en uno o varios periódicos de circulación nacional, a solicitud de la parte perjudicada.

**“Párrafo I.-** En caso de que en el curso del proceso el juez nombre expertos técnicos o de otra naturaleza y se requiera que las partes asuman los costos de tales expertos, estos costos deberán estar estrechamente relacionados, inter alia, con la cantidad y la naturaleza del trabajo a desempeñar, de manera que el costo no disuada de manera irrazonable el recurrir a tales medidas.

**Párrafo II.-** En los casos de delitos en fronteras, establecidos en el artículo 185 de la presente ley, sólo podrá ordenarse la destrucción de las mercancías infractoras, a menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellos de otra forma.”

**Artículo 61.-** Se modifica el artículo 185 de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor, a los fines de que en lo sucesivo rece de la siguiente manera:

**“Artículo 185.-** Cuando el titular de un derecho de autor o un derecho afín, sus causahabientes, quien tenga la representación convencional de cualquiera de ellos o la sociedad de gestión colectiva correspondiente, tengan motivos válidos para sospechar que se está efectuando una importación o exportación de mercancías que lesionen el derecho el autor o los derechos afines, o que estas se encuentren en tránsito, podrán solicitar la suspensión del despacho de las mismas para libre circulación. La solicitud se realizará ante la Dirección General de Aduanas o la procuraduría fiscal competente, y deberán estar acompañadas de las pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que existe una presunción de infracción de sus derechos, ofreciendo toda la información suficiente que razonablemente sea de conocimiento del titular de derecho para que dichas autoridades puedan reconocer con facilidad las mercancías. El requisito de proveer suficiente información no deberá disuadir irrazonablemente el recurso a estos procedimientos. Estas autoridades podrán suspender de oficio el despacho de las mercaderías que presumen ilícitas.

**“Párrafo I.-** En ningún caso las autoridades competentes estarán facultadas para permitir la exportación de las mercancías pirateadas o permitir que tales mercancías se sometan a un procedimiento aduanero distinto, salvo en circunstancias excepcionales.

**“Párrafo II.-** La Dirección General de Aduanas o la Procuraduría Fiscal competente que ordene la suspensión de las mercancías importadas, exportadas o en tránsito tiene la obligación de avisar al solicitante y al importador en

un lapso no mayor de cinco (5) días, el plazo durante el cual la suspensión fue concedida, a los fines de que el solicitante interponga la correspondiente demanda al fondo o solicite otras medidas, o sea apoderando un tribunal represivo y de que el propietario, importador o destinatario de las mercancías demande ante la el juez de primera instancia en atribuciones civiles o penales, según el caso, la modificación o revocación de las medidas tomadas.

**“Párrafo III.-** El juez apoderado podrá exigir al solicitante que aporte una garantía o caución suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa garantía o caución suficiente no deberá disuadir indebidamente el poder recurrir a estos procedimientos. Dicha garantía puede tomar la forma de un instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño de la mercadería importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión del despacho de mercancías en el supuesto que las autoridades competentes determinen que el artículo no constituye una mercancía infractora.

**“Párrafo IV.-** El solicitante que haya obtenido la medida deberá demandar al fondo en un plazo no mayor de diez (10) días francos a partir de la fecha en que la misma haya sido ordenada, pudiendo solicitar a la autoridad que haya ordenado la medida que dicho plazo le sea prorrogado por diez (10) días más, la cual acogerá esta solicitud, si considera que se justifica la prórroga.

**“Párrafo V.-** El tribunal apoderado podrá ordenar la destrucción de la mercancía pirateada objeto de la medida en fronteras, salvo que el titular del derecho solicite que se disponga de ella de otra forma.

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

85

**“Párrafo VI.-** En los casos en que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería en relación con medidas en frontera, el cargo no deberá ser fijado en un monto que disuada en forma irrazonable el recurso a tales medidas.

**“Párrafo VII.-** Cuando se haya determinado que las mercancías han sido pirateadas, la autoridad competente deberá informar al titular del derecho los nombres y direcciones del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.”

**Artículo 62.-** Se modifica el título XIV de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor para que lea de la manera siguiente, y el presente título XIV (De la Unidad de Derecho de Autor) pasa a ser título XV y así sucesivamente, y todos los artículos subsiguientes pasarán a tener una nueva numeración, respectivamente:

#### **“Título XIV**

#### **“Prohibiciones Relacionadas a Medidas Tecnológicas, Información de Gestión de Derechos y Señales de Satélite Codificadas Portadoras de Programas.**

#### **“Capítulo I**

#### **“De Las Medidas Tecnológicas Efectivas**

**“Artículo 186.-** Para los fines de la presente Ley, medida tecnológica efectiva significa cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controla el acceso a una obra, interpretación o ejecución, fonograma u otra materia protegida, o que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor.

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

86

**“Artículo 187.-** La evasión no autorizada de cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma protegido, u otra materia objeto de protección queda prohibida.

**“Párrafo I.-** Las excepciones a las actividades prohibidas en el presente artículo están limitadas a las siguientes actividades, siempre y cuando no afecten la adecuación de la protección legal o la efectividad de los recursos legales contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas:

- a) Actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a la copia obtenida legalmente de un programa de computación, realizado de buena fe, con respeto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en dicha actividad, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas;
- b) Las actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador debidamente calificado que haya obtenido legalmente una copia, ejecución o muestra de obra, interpretación o ejecución no fijada, o fonograma y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener autorización para realizar dichas actividades, en la medida necesaria, y con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodificar la información;
- c) La inclusión de un componente o parte con el fin único de prevenir el acceso de menores a contenido

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

87

inapropiado en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está prohibido;

d) Las actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el propietario de una computadora, sistema o red de cómputo realizadas con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa computadora, sistema o red de cómputo;

e) Acceso por parte de una biblioteca, archivo o institución educativa sin fines de lucro a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único propósito de tomar decisiones sobre adquisición;

f) Actividades no infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de compilar o diseminar información de datos de identificación personal no divulgada que reflejen las actividades en línea de una persona natural de manera que no afecte de ningún otro modo la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra;

g) Utilización no infractora de una obra, interpretación o ejecución, o fonograma en una clase particular de obras, interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas cuando se demuestre en un procedimiento legislativo o administrativo mediante evidencia sustancial, que existe un impacto negativo real o potencial sobre esos usos no infractores estableciendo que para que esta excepción se mantenga vigente por más de cuatro años; deberá ser revisada al menos cada cuatro

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

88

años, con la finalidad de que se demuestre mediante evidencia sustancial, que dicho impacto continúa sobre los usos no infractores particulares, y

h) Las actividades legalmente autorizadas de empleados, agentes o contratistas gubernamentales, realizadas para fines de implementar la ley, inteligencia, defensa nacional, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares, con relación a la evasión de medidas tecnológicas efectivas de protección.

## **“Capítulo II**

### **“De La Información sobre la Gestión de Derechos**

**“Artículo 188.-** Para los fines de la presente ley, información sobre la gestión de derechos significa la información que identifica a la obra, interpretación o ejecución, o fonograma, al autor de la obra, al intérprete o ejecutante de la interpretación o ejecución o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución, o fonograma; así como la información sobre los términos y condiciones de utilización de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma; o cualquier número o código que represente dicha información, cuando cualquiera de estos elementos esté adjunto a un ejemplar de la obra, interpretación, ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de la obra, interpretación o ejecución o fonograma.

**“Artículo 189.-** Cualquier persona que, sin autoridad, y a sabiendas, o, con respecto a los recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber, que podría inducir, permitir, facilitar o encubrir una infracción de derecho de autor o derecho conexo:

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

89

- (a) Suprima o altere, cualquier información sobre gestión de derechos;
- (b) Distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que esa información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autoridad; o
- (c) Distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público copias de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autoridad.

**“Párrafo I.-** Las excepciones a las actividades prohibidas en el presente artículo están limitadas a las actividades legalmente autorizadas realizadas por empleados, agentes o contratistas gubernamentales para fines de implementar la ley, inteligencia, defensa nacional, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares, con relación a información sobre la gestión de derechos.

### **“Capítulo III**

#### **De Las Señales de Satélite Codificadas**

##### **Portadoras de Programas**

**“Artículo 190.-** Se prohíbe fabricar, ensamblar, modificar, importar, exportar, vender, arrendar o distribuir por otro medio, un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo razones para saber que el dispositivo o sistema sirve primordialmente para decodificar una señal de satélite codificada portadora de programas sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.

.../

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

90

**“Artículo 191.-** Se prohíbe recibir y subsecuentemente distribuir dolosamente una señal portadora de programas que se haya originado como una señal de satélite codificada a sabiendas que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal.

#### **“Capítulo IV**

#### **De los Recursos Civiles y Penales**

**“Artículo 192.-** Las violaciones de medidas tecnológicas efectivas consagradas en el capítulo I, de este título, constituyen una causa civil o delito separado, independiente de cualquier violación que pudiera ocurrir bajo la presente ley a los derechos de autor o derechos conexos.

**“Artículo 193.-** El titular de derecho en los casos relacionados a evasión de medidas tecnológicas efectivas e información sobre gestión de derechos, y cualquier persona perjudicada por cualquier actividad prohibida relacionada con señales de satélites codificadas de programas, incluyendo cualquier persona que tenga un interés en la señal de programación codificada o en su contenido, tendrá derecho a recursos civiles que deberán incluir, al menos:

- (a) Medidas cautelares, incluyendo el decomiso de dispositivos y productos presuntamente involucrados en la actividad prohibida;
- (b) Daños sufridos (más cualquier ganancia atribuible a la actividad prohibida que no haya sido tomada en cuenta en el cálculo del daño) o indemnizaciones predeterminadas según lo establecido en el artículo 177 de la presente Ley;
- (c) Pago a la parte gananciosa titular de derecho, a la conclusión de los procedimientos civiles

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

91

judiciales, de las costas y gastos procesales y honorarios de abogados razonables por parte de la parte involucrada en la conducta prohibida; y

- (d) La destrucción de dispositivos y productos que se ha determinado que están involucrados en la actividad prohibida, a la discreción de las autoridades judiciales, según lo establecido en los literales b) y c) del artículo 183.

**“Párrafo I.-** En los casos relacionados a evasión de medidas tecnológicas efectivas e información sobre gestión de derechos no se impondrá el pago de daños civiles contra una biblioteca, archivo, institución educativa u organismo público de radiodifusión sin fines de lucro, que sostenga la carga de la prueba demostrando que desconocía y carecía de motivos para saber que sus actos constituían una actividad prohibida.

**“Artículo 194.-** Cuando en el curso de un procedimiento penal relacionado a evasión de medidas tecnológicas efectivas e información sobre gestión de derechos se determine que una persona se haya involucrado dolosamente y con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia financiera privada en la evasión no autorizada de cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma protegido, u otra materia objeto de protección o en una actividad prohibida relacionada a la información sobre la gestión de derechos incurre en prisión correccional de seis meses a tres años y multa de cincuenta a mil salarios mínimos mensuales y estará sujeto a los procedimientos establecidos en los artículos 171 a 175 de la presente ley.

**“Párrafo I.-** No se impondrán sanciones penales contra una biblioteca, archivo, institución educativa u organismo público de radiodifusión sin fines de lucro.

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

92

**“Artículo 195.-** Cualquier persona que viole los preceptos consagrados en los artículos 190 y 191 de la presente ley incurre en prisión correccional de seis meses a tres años y multa de cincuenta a mil salarios mínimos mensuales y estará sujeto a los procedimientos establecidos en los artículos 171 a 175 de esta ley.”

## **CAPÍTULO II**

### **DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS DEL RÉGIMEN DE DERECHO DE AUTOR**

**Artículo 63.-** Las atribuciones conferidas al Ministerio Público y a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) en los artículos 173, 184, 185, 188 y 189, de la Ley 65-00 deberán ser ejercidas de conformidad con las disposiciones previstas en el Código Procesal Penal, la Constitución de la República Dominicana y las disposiciones del Derecho Internacional Público, que tutelan los derechos de los justiciables respecto del debido proceso de ley.

**Artículo 64.-** Los derechos sobre las obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y emisiones de radiodifusión protegidas de conformidad con las prescripciones de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, gozarán de los períodos de protección más largos fijados por la presente ley, siempre y cuando al momento de su promulgación no hayan caído al dominio público.

**Artículo 65.-** Se deroga el numeral 4 del artículo 17, de la Ley 65-00, promulgada el 24 de julio del 2000.

.../

#### TÍTULO IV

##### DEL RÉGIMEN DE LAS TELECOMUNICACIONES

#### CAPÍTULO ÚNICO

##### DE LA INDEPENDENCIA DE LAS ACCIONES CIVILES O PENALES

**Artículo 66.-** Se modifica el artículo 111, de la Ley General de Telecomunicaciones No.153-98, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

**“Artículo 111.- Independencia de las acciones civiles o penales.** Las sanciones administrativas a las que se refiere el presente título deberán aplicarse independientemente de la responsabilidad penal o civil en las que pudieran incurrir aquellos que comenten la infracción.”

#### TÍTULO V

##### DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN A LOS AGENTES IMPORTADORES DE MERCADERÍAS Y PRODUCTOS

#### CAPÍTULO ÚNICO

##### DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 173 DE 1966 SOBRE PROTECCIÓN A LOS AGENTES IMPORTADORES DE MERCADERÍAS Y PRODUCTOS

**Artículo 67.-** Para los efectos del presente Régimen, se entenderá lo siguiente:

- a) **CONTRATO CUBIERTO:** significa un contrato de concesión, según lo define la Ley No.173 del 6 de abril de 1966 y sus modificaciones, sobre Agentes Importadores de Mercaderías y Productos, en lo adelante “Ley No.173”, del cual forme parte un proveedor de mercancías y servicios de los Estados Unidos o cualquier empresa controlada por dicho proveedor.

- b) **FECHA DE TERMINACIÓN:** significa la fecha establecida en el contrato, o el final de un período de extensión de un contrato acordado por las partes de un contrato.

**Artículo 68.-** La Ley No.173 no deberá ser aplicada a ningún contrato cubierto firmado después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado a menos que éste explícitamente disponga la aplicación de la Ley No.173, y, en lugar de la Ley No.173 deberá aplicarse con respecto a los contratos cubiertos lo establecido en los literales a), b), c), d), e), e) i, e) ii, e) iii, e) iv, f) y g) del párrafo 1 del Anexo 11.13.

**Párrafo.-** Nada en el párrafo I, literal c, del Anexo 11.13, impedirá que las partes exijan indemnización, cuando proceda, en la forma, manera y monto acordados en el contrato.

**Artículo 69.-** Cuando la Ley No.173 aplique a contratos cubiertos, ya sea porque hayan sido firmados antes de la entrada en vigor del Tratado o porque el contrato explícitamente lo disponga, y el contrato sea registrado en el Banco Central de la República Dominicana de conformidad al artículo 10 de la Ley No.173, dicha aplicación se hará de manera compatible con los artículos 46 y 47, de la Constitución de la República Dominicana, de acuerdo a lo establecido en los literales a), b) y c) del párrafo 2 del Anexo 11.13.

**Artículo 70.-** Para todos los contratos cubiertos:

- a) Un proveedor de mercancías o servicios no estará obligado a pagar daños o indemnización por terminar un contrato por una

justa causa como se establece en la Ley No.173 o por permitir que dicho contrato expire sin renovación por una justa causa; y

- b) Se interpretará que un contrato establece la exclusividad de una distribución solamente en la medida en que los términos del contrato explícitamente declaren que el distribuidor tiene derechos de exclusividad para distribuir un producto o servicio.

**Artículo 71.-** El requisito de que las partes de un contrato procuren un arreglo negociado de cualquier disputa a través de la conciliación, y todas las demás disposiciones de la Ley No.173, conservarán toda su validez y fuerza para todas las relaciones contractuales que no estén sujetas al párrafo I, del Anexo 11.13.

## TÍTULO VI

### DEL RÉGIMEN DE LAS ADUANAS

#### CAPÍTULO ÚNICO

#### DE LAS MODIFICACIONES A LA LEY NO.226-06, DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2006 QUE OTORGA PERSONALIDAD JURÍDICA Y AUTONOMÍA FUNCIONAL, PRESUPUESTARIA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y PATRIMONIO PROPIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA)

**Artículo 72.-** Se modifica el inciso ii, del artículo 14 de la Ley No.226-06, de fecha 19 de julio del 2006, que otorga Personalidad Jurídica y Autonomía Funcional, Presupuestaria, Administrativa, Técnica y Patrimonio Propio a la Dirección General de Aduanas (DGA), para que diga de la manera siguiente:

.../

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

96

“ii. Por los cobros de tasas y cargos de cualquier naturaleza aplicados por la Dirección General de Aduanas, los que se limitarán al costo aproximado de los servicios prestados. Dichas tasas y cargos serán específicas, no ad-valorem, y no deberán ser utilizadas para proteger indirectamente las mercancías nacionales ni para gravar las importaciones o exportaciones para propósitos impositivos.”

**Artículo 73.-** Se introduce un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley No.226-06, de fecha 19 de julio del 2006 para que disponga de la manera siguiente:

**“Párrafo II.-** La forma en que se aplicarán las tasas específicas por servicios será establecida en el reglamento y su monto dependerá del costo aproximado de los mismos.”

**Artículo 74.-** El párrafo II, del artículo 14, de la Ley No.226-06, de fecha 19 de julio del 2006, pasa a ser párrafo III.

## **TÍTULO VII**

### **DEL RÉGIMEN DE AGRICULTURA**

#### **CAPÍTULO ÚNICO**

#### **DE LAS MODIFICACIONES A LA LEY 08-66, SOBRE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA.**

**Artículo 75.-** Se modifica el artículo 1 de la Ley 08-66, añadiendo el literal y), para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

.../

Proy. de ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

97

“y) Evaluar y aceptar como equivalentes a las medidas nacionales las medidas sanitarias, fitosanitarias o de inocuidad de los alimentos de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio o de cualquier otro país que pretenda exportar productos hacia la República Dominicana, aun y cuando las medidas difieran de las nacionales si el país exportador demuestra objetivamente que sus medidas alcanzan niveles apropiados de protección.”

## **TÍTULO VIII**

### **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

#### **CAPÍTULO ÚNICO**

#### **DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY**

**Artículo 76.-** Las modificaciones contenidas en la presente ley entrarán en vigencia, y por lo tanto, sólo serán aplicables a partir de la entrada en vigencia de “El Tratado”.

**DADA** en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil seis; años 163° de la Independencia y 144° de la Restauración.

**Julio César Valentín Jiminián,**  
Presidente.

**María Cleofia Sánchez Lora,**  
Secretaria.

**Alfonso Crisóstomo Vásquez,**  
Secretario ad-hoc.

RC/ya.-