



RUSSIN, VECCHI

& HEREDIA BONETTI

Patentes y Signos Distintivos

*Dentro de la Capacitación Protección de Obras, Patentes y Signos Distintivos
Impartida el 24 de abril 2020*



PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los derechos de propiedad industrial son permisos o autorizaciones que el Estado, específicamente la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), otorga a su creador o titular, para el uso y explotación económica exclusiva de su creación, llámese patentes, diseños o signos distintivos por un periodo de tiempo determinado y de impedir que terceros sin su autorización, usen su creación y se beneficien de ella.

Las patentes se otorgan por un tiempo finito de hasta 20 años y en principio, no pueden ser extendidas, mientras que las marcas y nombres comerciales por 10 años y pueden ser renovados siempre.

Todos estos derechos de propiedad industrial son territoriales. Es decir, el titular tiene protección solo en el país donde los registre y use. Por lo que, si desea una protección más amplia, debe buscar los mercados de su interés y también registrarlos allí. Es importante resaltar que como le están dando un derecho de uso exclusivo, el titular tiene que usarlo y si no lo usa se lo pueden cancelar en el caso de las marcas y nombres o dárselo a un tercero para que los explote por él, como ocurre con las patentes.

Además, debemos decir que estos derechos están basados en un sistema de publicidad, ya que todas las solicitudes de registro van a ser publicitadas antes o después de ser concedidos para que cualquier persona que tenga un registro anterior y que entienda que esa nueva solicitud es igual o parecida a su marca o patente ya registrada, se oponga y la ONAPI decida si esa oposición, procede o no.

INVENCIÓN

Es toda idea, creación del intelecto humano que pretenda resolver un problema técnico. Puede ser un producto o un procedimiento.

Las invenciones se protegen mediante el registro en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) quien otorga un certificado de “patente de invención” previo análisis del cumplimiento de los requisitos contenidos en la ley. Que son principalmente: NOVEDAD: es decir que no haya nada igual antes creado en el país ni en el mundo; (ii) que tenga NIVEL INVENTIVO: Que no sea obvio o evidente para una persona conocedora del área del objeto de la invención en el momento en que se solicitó. Recuerde que quien evaluará la solicitud es una persona que domina la materia objeto de su invento y va a revisar lo que existe en el “estado de la técnica” al momento de la presentación de su solicitud y determinará si usted efectivamente ha inventado algo; (iii) APLICACIÓN INDUSTRIAL: que puede ser usado en una actividad productiva como la pesca, minería, industria farmacéutica, industria de los alimentos etc.

Con respecto a la novedad, es conveniente hacer notar que es posible que se haya inventado un producto o medicamento para la malaria, como estamos viendo con la medicina hidroxiquina y resulta que ahora se descubre que también sirve para el Covid-19. Era novedoso al momento que se inventó hace más de 70 años. Ahora simplemente tiene un uso distinto, pero ya no es nuevo y, por lo tanto, conforme a nuestra ley, no se puede patentar para ese nuevo fin.



Igualmente, cuando se solicitó esa patente que se llamó **“composición de hidroxicloriguina y su método de preparación”** en 1949, no era obvio que se podían unir sus componentes y tener un resultado para el tratamiento de la malaria. En ese momento tenía nivel inventivo. Hoy día ya es obvia esa composición y usted no estaría resolviendo un problema técnico y por ese motivo tampoco es patentable.

Hacemos notar que hay algunas cosas que según nuestra ley no pueden patentarse. Por Ejemplo, las cosas tal y como existan en la naturaleza, los programas de computadora, (estos se protegen por el derecho de autor), los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico; los inventos que puedan causar daño al medio ambiente o a la salud.

En palabras llanas veamos cómo funciona el sistema de patentes:

Una persona tiene una idea, la desarrolla y logra patentarlo como **“formulación de acetaminofén para el alivio del dolor de las articulaciones”** que comercialmente lo conocemos bajo la marca Tylenol. Durante los 20 años de vigencia de la patente, su titular no tendrá competencia y todos los laboratorios o empresas farmacéuticas que quieran vender **“formulación de acetaminofén para el alivio del dolor de las articulaciones”** se lo tendrán que comprar al titular o llegar a un acuerdo con él para que le ceda su formulación a cambio del pago del precio. Durante esos 20 años, cualquiera puede buscar las publicaciones científicas de cómo se hizo la **“formulación de acetaminofén para el alivio del dolor de las articulaciones”** para seguir investigando y quizás mejorarlo y hasta solicitar una nueva patente relacionada, siempre que sea algo nuevo, con nivel inventivo y aplicación industrial o bien esperar que se venza su patente para poder fabricar y comercializar el mismo producto pero bajo su propia marca, por decir ejemplos bajo la denominación de Tempra o Panadol.

La solicitud de registro de una patente puede realizarla directamente el inventor o solicitante. Sin embargo, por las formalidades requeridas, es conveniente asesorarse de su abogado y un técnico del área de la invención que colabore con la redacción y preparación de los documentos que forman parte del expediente. Es decir, usted estará revelando su invento a la ONAPI para que se examine y se determine si es patentable o no.

Ejemplos patentes de invención, reales, diremos que no tan complicadas: “Composición para la limpieza, con componentes de origen natural” (desinfectante).

<https://patentimages.storage.googleapis.com/74/9a/df/a451f85a596e1c/US6432395.pdf>

“Producto alimenticio tipo tortilla de patata, o revuelto de patata u otros ingredientes, parcialmente precocinado y procedimiento para su preparación” (la receta de cómo hacer una tortilla española).

http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/13/20/ES-2132039_B1.pdf



MODELO DE UTILIDAD

Son unas patentes más sencillas, en el sentido que se refieren a la nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto o parte del objeto, que permita un mejor o diferente funcionamiento. Es decir que le proporciona a un objeto alguna ventaja o utilidad que antes no tenía. Los modelos de utilidad no protegen procedimientos ni sustancias o composiciones. Estas tienen vigencia por 15 años y al igual que las patentes de invención están sujetas al pago de tasas por mantenimiento.

Encontré como ejemplo, una patente de modelo de utilidad dominicana llamada, BLOCK ESPECIALIZADO DE HORMIGON, que lo registró en el 2010, INDUSTRIAS AGUAYO DE CONSTRUCCION, SRL., y que fue inventado por Jorge Aguayo Saladin. En la que el inventor se le presentó un problema en su día a día y le encontró una solución según su resumen publicado en www.onapi.com:

“La presente invención consiste en un bloque especializado de hormigón, del tipo rectangular con secciones huecas utilizado en la construcción, el cual contiene una ranura lateral que permite la fácil inserción de la varilla y colocación del bloque en la columna de varilla, sin que sea necesario cortar bastones de varilla para su posterior empate, ni tener que subir grandes alturas para esos fines, al permitir que el bloque sea colocado de manera lateral. De esta manera, se produce un ahorro en tiempo y acero en la instalación, mantiene la integridad de la varilla de acero, elimina el costo de horas/hombre que se requiere para cortar y unir cada bastón de varilla, así como proporciona seguridad física del albañil, reduciendo los riesgos de accidentes y evitando el cansancio”.

DISEÑO INDUSTRIAL

Por su parte, un diseño industrial es cualquier reunión o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Es decir, debe ser nuevo y singular el aspecto externo. No protege los aspectos técnicos. La vigencia de un diseño industrial es de cinco (5) años a partir de la fecha de solicitud y pueden ser renovados por dos períodos de cinco años cada uno mediante el pago de las tasas correspondientes.



Ej. Teléfono o Teletrófono de Antonio Meucci inventado en 1854, donde vemos patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.



En 1876 Alexander Graham Bell, quien, según la historia, robó su invento a Meucci, obtuvo su patente llamada Mejora en la Telegrafía, que era un “método y aparato para transmitir sonidos vocales y otro tipo de sonidos telegráficamente” Esto así porque Meucci, publicitó su invento sin registrarlo y luego no tuvo los recursos económicos para reclamar en justicia. Moraleja, si usted tiene una idea, ante la duda, asesórese y solicite el registro, si no es patentable, pues siga investigando y si lo es, quizás usted haya inventado el teléfono.

SIGNOS DISTINTIVOS:

Es el signo con el que reconocemos en el comercio esos productos que han sido patentados o que son del dominio público. Usted no va a la farmacia y dice dame un **“formulación de acetaminofén para el alivio del dolor de las articulaciones”** sino usted dirá, dame el producto marca Tylenol. Ni dirá déjame entrar a un sitio web en línea interactivo que ofrece un listado y alquiler de hospedaje temporal” usted dirá déjame entrar a la página web de la marca airbnb.com

Marca es cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios iguales de otras empresas: Coca Cola y Pepsi Cola. Ud. sabe que una la **fábrica** de Coca-Cola Company y la otra Pepsi Co. La marca le indica a usted cuál el origen de ese producto, quién la **fábrica** y le permite para su segunda compra, escoger **cuál** de los dos le gustó más. Desde el punto de vista del fabricante, hace que el consumidor identifique su producto. Por eso es importante que sea original y distintiva y no se parezca a la de su competencia. Son esas en palabras, (Coca Cola, que es la combinación de sus dos ingredientes originales: hoja de coca y nuez de cola) denominaciones de fantasía (una palabra que usted se inventó), nombres (Oscar de la Renta), lemas comerciales (Si es Goya tiene que ser bueno) letras, números, (7Up), retratos, (el rostro de una persona como la compota Gerber) etiquetas, entre otros.



Las marcas pueden ser también figuras,



o la manzanita de Apple y pueden ser mixtas, al

combinar figuras y palabras como:



(540) MARCA:
Music (Mixta)
(511) CLASE:
3, 38, 41, 42, 45

(210) EXP. NO.: 15/19642
(730) SOLICITANTE:
Apple Inc.
(220) FECHA SOLICITUD:
26 de junio del 2015

Cuando usted va a solicitar el registro su marca, habiendo revisado que **es original y que no se va a confundir con la de la competencia**, en la solicitud que va a presentar en la ONAPI, además de su nombre y la descripción de la marca, si tiene un diseño, debe especificar para qué productos o servicios usted busca protección (lo mismo que cuando va a solicitar su nombre comercial). Porque usted no va a tener exclusividad de usar su marca en el universo de los productos y servicios, sino los que usted proteja en su registro y lo que usted efectivamente comercialice con esa marca.

Por eso vemos que existe una marca Banco Popular, para servicios financieros y una marca Ferretería Popular, para venta de artículos ferreteros y construcción o periódico el Nacional y Cigarrillos Nacional.



Lo que no puede suceder es que se registren y que estén en el mercado dos marcas iguales o parecidas para los mismos productos y servicios. Por Ej. LA ESMERALDA y ESMERALDA para arroz, porque el consumidor pudiera confundir un producto con el otro o creer que ambos productos los fabrica la misma persona. En ese caso el titular del registro primario, al momento en que la solicitud de registro de la marca Esmeralda sea publicada por ONAPI (si no es objetada por ella primero) el titular de LA ESMERALDA se va a oponer.

Pero imaginemos que ESMERALDA no solicita un registro porque sabe que no va a prosperar y lo que quiere expresamente es que la gente se confunda y ya está vendiendo su producto con una marca parecida o incluso con su marca (es decir una falsificación). En ese caso el titular primario se dirige a la Fiscalía, pone su denuncia o querrela para perseguir a ese infractor, el cual podrá ser sancionado con el cierre de su negocio, incautación de esa mercancía falsa y puede recibir multas y penas de prisión. Así como pagarle al titular primario una indemnización.

Pasando a otro signo distintivo, nos encontramos con el **nombre comercial** que es el nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento.

Ejemplos:

PUBLICACION REGISTROS SIGNOS DISTINTIVOS (NOMBRES COMERCIALES)					
Esta publicación incluye todas las solicitudes con pago de publicación recibidas del 9 al 22 de Septiembre del 2015					
[210] EXP.	[220] SOL. FECHA	[561] NOMBRE COMERCIAL	[510] ACTIVIDAD	[730] SOLICITANTE	[111] REGISTRO
2E/2011-18496	28/7/11	CLINICA DENTAL DRA. WENDY SHEPHARD BAEZ DE COLE	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS EN GENERAL.	WENDY SHEPHARD BAEZ	318713
E/2012-20340	10/8/12	FUNDACION IMPLANTES SIN FRONTERAS, FISF	ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO, DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS DE IMPLANTES DENTALES, SALUD BUCAL, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	JOSE ADAN FRANCISCO GUZMAN COMPRES	419608
E/2012-18831	04/9/15	GRUPO SALUD & AGUA-GRUSA	SERVICIO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA; PROCESAMIENTO DE AGUA PURIFICADA, HIELO.	SANTIAGO FERNANDO GUANCE	419242
E/2009-2893	11/2/09	HIDROMAX	BOMBAS PARA AGUA, POZOS, VENTAS Y SERVICIOS.	PEDRO HENIBERTO ESPINAL TAVERAS	266586
E/2008-28057	01/7/08	TRANSPORTE HERRERA PERALTA	TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	FELIX ALBERTO DE JESUS HERRERA PERALTA	254661

Cuando los nombres tienen elementos gráficos y sirven para identificar el establecimiento, se llama rótulo (como el que está en todas las heladerías de Helados Bon o en las Bombas de Gasolina).

Recordamos que los nombres y las marcas se registran por 10 años y se pueden renovar al cabo de ese periodo, indefinidamente.

Otro signo distintivo, **son las indicaciones geográficas**. Estas son los nombres o denominación que identifica un producto como originario de un territorio o lugar determinado, y que, por ser de ese lugar, tiene características especiales. Si además del lugar hay factores naturales y humanos, como una cultura histórica de cultivar el producto de una manera particular, las indicaciones geográficas se llaman, denominaciones de origen.

Por ejemplo, “Tequila” “Rioja” “Ribera del Duero” “Café Valdesia” (el cual se cultiva en Ocoa, Peravia y San Cristóbal), “Café Barahona” (Barahona, Pedernales, Batoruco e Independencia), “Oro Verde de Cambita”, (Provincia San Cristóbal), “Café Juncalito” (Municipio de Janico en Santiago de los Caballeros)”.



Entonces, un grupo de personas de esa región, una asociación o un ente regulador, trazan las pautas a seguir, es decir, el reglamento para fabricar ese producto y autorizan a las personas de esa zona a usar ese signo distintivo en sus productos (en adición a su marca), siempre que cumplan con el reglamento, para que así los consumidores sepan que es de esa zona y que reúne las características especiales. Para ver un ejemplo del pliego de condiciones de una denominación de origen diríjase a valdesia.com. Si usted le incluye en la etiqueta de su producto una indicación geográfica falsa, la asociación podrá demandarlo para que cese ese uso y repare el daño que ese uso no autorizado ha causado.

Este es el único de los derechos que no es una creación en sí, sino que surge del lugar donde se produce y no tiene una fecha de término definida. Mientras se mantengan las condiciones y el producto tenga las características indicadas en el reglamento, el registro se mantiene en el tiempo.

CONTRATOS REFERENTES A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como todo bien mueble las patentes, marcas y todos los derechos de propiedad industrial pueden ser objeto de negocio, venta pura y simplemente o “alquilarse”, es decir, darse en licencia de uso por un periodo de tiempo determinado. Esos negocios pueden ser a título gratuito o a cambio de una contraprestación económica. Igualmente, pueden ser heredados.

En caso de cesión o venta, cuando vendemos un carro, redactamos nuestro contrato escrito, identificamos a las partes contratantes, describimos el objeto de nuestra venta, aclaramos cuándo se vence el certificado de registro de ese derecho y fijamos las condiciones de precio y fecha de pago. En vez de registrarlo en la DGII (el carro) usted lo registra en la ONAPI. Es lo mismo. Obviamente usted se va a asesorar con su abogado, en la redacción de ese documento.

Igualmente, cuando otorgamos una licencia, debemos establecer en nuestro contrato, por lo menos lo siguiente:

1. Identificación de las partes
2. El Objeto: venta o licencia de uso
3. Si es exclusivo o no
4. Ámbito territorial del uso: puede ser que yo permita que usted comercialice mi invento (desinfectante o composición de acetaminofén) en República Dominicana y que otra persona lo comercialice en Haití (recuerde que debe tenerlo registrado aquí y en Haití porque los derechos son territoriales y si usted no lo tiene registrado en Haití, allá de dominio público).
5. Las normas de calidad y de uso en sentido general.



6. Periodo de vigencia del acuerdo, que evidentemente debe ser igual o menor al tiempo del registro del derecho.
7. Sanciones por incumplimiento (por ejemplo, terminación anticipada y pago de una indemnización)
8. Legislación aplicable y jurisdicción competente.

Estas licencias y transferencia de derechos deben ser registradas en la ONAPI para que todo el mundo sepa quién es el nuevo dueño de mi creación o a quien yo le he dado permiso para explotarla comercialmente. A quien yo no he vendido o licenciado mi derecho, no puede usarlo y el titular tendrá derecho a impedir ese uso no autorizado y a solicitar en justicia que sea sancionado entre otros, con multas, penas de prisión y al pago de una indemnización por el daño ocasionado por ese uso no autorizado.

Finalmente, ejemplo práctico de contratos de PI y todos los derechos de PI en un solo producto:

Resulta que el equipo de futbol americano de la Universidad de Florida tiene problemas con el rendimiento de los atletas y el equipo del área de ciencias de la universidad empezaron a buscar algo para hidratarlos y descubren una fórmula que ellos llaman **“composición y método para lograr una mejor respuesta física al ejercitarse”**. El equipo de inventores lo quiere vender y patentar a su nombre, porque al fin y al cabo ellos lo inventaron, pero la Universidad de Florida cuando se entera le dice, sí ustedes lo inventaron, pero lo inventaron en mi laboratorio y con mis equipos. Es decir, yo también participé del resultado. Entonces se pusieron de acuerdo, no así tan fácil, pero se pusieron de acuerdo y crearon un fondo en el cual los inventores, la Universidad y la empresa que contratan para fabricar y comercializar el producto reciben ingresos por las ventas. Eso ocurrió en 1965 y ese producto se llama GATORADE.

Hasta el 2015 los inventores y sus familias, habían recibido más de mil millones de dólares en ganancias y la Universidad de Florida, solo en 2015, según un reporte de ABC News Go, reportó unos US\$280 millones de dólares de beneficio por esas ventas de las cuales a ella le toca un 20%. Ya la patente de GATORADE venció es decir que otras personas pueden vender la formulación del producto bajo otra marca, pero la marca GATORADE, los diseños, el buen nombre del producto siguen y por eso continúan las ganancias.



¿qué derechos vemos aquí?

1. Patente: “composición y método para lograr una mejor respuesta física al ejercitarse”
2. Marca denominativa: GATORADE



3. Marca Mixta



4. Otra marca mixta: la etiqueta completa
5. Marca Tridimensional: La botella, que si reúne las características necesarias pudiera ser también un diseño industrial.
6. Vemos un contrato de cesión de derechos o acuerdo entre los inventores y la universidad y también la empresa que comercializa los productos.
7. Vemos el nombre comercial Quaker Oats Company, que es la empresa que comercializa el producto.
8. Vemos también contratos de patrocinio para que los equipos de fútbol americano (o cualquier equipo) usen la marca en sus uniformes a cambio de que Gatorade les pague dinero por esa publicidad y que el consumidor vea que Gatorade es bueno para hacer ejercicios porque su equipo favorito lo bebe y por ende lo compra.
9. ¿Cuál más usted ve?

En esa botella de GATORADE vemos los derechos de propiedad industrial, las ganancias que generan y vemos la importancia de protegerlos y registrarlos oportunamente.

Preparado Por:

Mónica Fiallo Paradas (mfiallo@rvhb.com)

Russin, Vecchi & Heredia Bonetti

www.rvhb.com

Edificio Monte Mirador, 3er. Piso

Calle El Recodo No. 2, Santo Domingo, 10108

República Dominicana

+1 809 535 9511