

Innovación en la República Dominicana: de la ficción a la realidad

Innovation in Dominican Republic:
from fiction to reality

Giraldy BELLO CONTRERAS

Egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Abogada asociada en el área de propiedad intelectual de la firma Jiménez Cruz Peña.

Resumen

La propiedad intelectual tiene un papel fundamental en el desarrollo de los vehículos autónomos. A su vez, es la responsable de que la creatividad del ser humano pase de lo intangible a lo tangible, manteniendo la esencia y al mismo tiempo la protección necesaria. El ordenamiento jurídico dominicano –en el ámbito de protección de los derechos de propiedad intelectual– es idóneo para que las empresas de reconocimiento internacional que han innovado en ese campo puedan ver en nuestro país un lugar con las competencias necesarias para ser plataforma de desarrollo de estos proyectos de fabricación de vehículos sin conductor.

Abstract

Intellectual property plays a fundamental role in the development of autonomous cars. As well, intellectual property is responsible for passing the creativity of the human being from the intangible to the tangible, maintaining the essence and at the same time the protection that is needed. The Dominican legal system is ideal to protect intellectual property rights of internationally recognized companies that have innovated in this field in order to see this country as a place with the capacity for the development of driverless vehicles.

KEYWORDS: AUTONOMOUS – STRATEGY – PATENT – TRADEMARK – SOFTWARE

Sumario: I. Introducción. II. Protección en materia de patente. III. Protección en materia de derecho de competencia. IV. Protección en materia de marcas. V. Protección en materia de derecho de autor. VI. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

La tecnología avanza a una velocidad inmensurable. Cada día surgen novedades que hasta hace poco se veían a años luz. Esta evolución es palpable gracias a la inversión que hacen los Estados y el sector privado en investigación y desarrollo (I+D). Según un estudio publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a mediados del año 2017 «el índice mundial de innovación lo lideran países como Suecia, Suiza, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos».¹ Para obtener este tipo de resultados es necesario tomar en cuenta varios factores y entre los más determinantes está la inversión en educación y el número de patentes presentadas cada año por esos

¹ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) (2017): *Índice Mundial de Innovación 2017: Suiza, Suecia, los Países Bajos, los EE.UU. y el Reino Unido encabezan el ranking mundial*, OMPI [en línea], <http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0006.html> [Consulta: 28/03/2018].

países. En el mismo estudio se advierte que la línea que separa el potencial de innovación de los países desarrollados y de los emergentes, es que las actividades de I+D son poco constantes en Latinoamérica,² siendo esta una de las principales razones, sino la principal, por la que ningún país latinoamericano forma parte del *top 25*; los que más se acercan son Chile en el puesto 46, seguido de Costa Rica en el puesto 53 y México en el número 58.³

En la República Dominicana, el perfil de investigación, desarrollo e innovación no es el más atractivo. En parte, por no seguir el modelo de países del primer mundo, como Estados Unidos, donde la formación está orientada a crear líderes y emprendedores. Esto sin lugar a dudas es directamente proporcional a la innovación, palabra proveniente del latín *innovare* que significa «mudar o alterar algo, introduciendo novedades»,⁴ transformarse para volverse distintivo y con ello responder a las necesidades de la sociedad.

Pero, ¿a dónde vamos con todo esto? Desde hace un tiempo se habla de los vehículos *autónomos* y, en vista de que el mundo se ha globalizado, se debe buscar la forma en que la República Dominicana sea parte de la historia e introduzca y desarrolle este proyecto tan ambicioso, del cual ya empresas como Ford, Waymo (Google) y BMW han hecho pruebas de uso. Como país es posible ser plataforma de desarrollo de esta avanzada tecnología: la legislación es perfectamente adaptable. Sin embargo, hay que implementar estrategias para atraer estas grandes marcas de manera que se sientan interesadas por desarrollar e innovar con vehículos de esta magnitud.

Así las cosas, es necesario analizar los puntos fundamentales para captar la atención de esas empresas y que, al momento en que busquen un lugar jurídicamente organizado en ese aspecto, la República Dominicana sea considerada como una de las opciones más

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) (2017): *Diccionario de la Lengua Española* «innovar» [en línea], <<http://dle.rae.es/?id=LgzBfa6>>.

vanguardistas, completas y documentadas donde desarrollar este tipo de proyectos.

Regular el desarrollo de estos vehículos se vincula al derecho de propiedad industrial, en marcas y patentes; al derecho de competencia, pues la legislación dominicana no solo contempla la libertad de empresa, también establece límites que impiden prácticas concertadas⁵ que evitan el abuso de posición dominante, y al derecho de autor, que es la vía de proteger el *software* implantado en estos vehículos.

II. PROTECCIÓN EN MATERIA DE PATENTE

Inicialmente, es preciso garantizar la protección de la patente. Para ello se debe tomar en cuenta el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, que son: *novedad*, significa que «no exista anteriormente en el estado de la técnica»;⁶ *nivel inventivo*, esto es, «si para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente»;⁷ y *aplicación industrial*, es decir, «su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria».⁸

Se debe poner especial atención al factor *novedad*, pues en vista de que este tipo de vehículos ya existe, la evaluación de la originalidad e innovación en estas solicitudes será meticulosa. Además, dentro de este requisito, el solicitante debe tener presente que:

El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, una divulgación oral, la comercialización,

⁵ Práctica concertada según la Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-08, es todo comportamiento de hecho entre agentes económicos competidores voluntariamente dirigido a anular la competencia entre ellos.

⁶ Artículo 5, numeral 1, de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 4 de abril del 2000, G.O. 10044 del 8 de mayo del 2000.

⁷ Artículo 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

⁸ Artículo 4 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en la República Dominicana o, en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud extranjera [...].⁹

Una vez resguardada la técnica y obtenido el derecho exclusivo, se evita la incertidumbre de que pueda ser explotada por terceros. La vía más eficaz de hacerlo es a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Como país signatario de este convenio, lo apropiado es realizar un solo requerimiento para todos los países en que se interese proteger, no tramitarla de forma independiente, ya que retrasaría el proceso y resultaría más inseguro para el potencial titular, pues la solicitud de protección de invenciones es pública y gestionarla país por país podría llevar a un tercero a buscar o rastrear en las bases de datos en línea, donde en la mayoría de los casos aparecen las solicitudes en trámite siempre que ya hayan sido publicadas. Además, es la forma más atinada porque una vez hecha la solicitud, hasta tanto no haya una resolución de cualquier tipo por parte del organismo competente, esta es una especie de protección provisional en los países designados vía PCT.

III. PROTECCIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE COMPETENCIA

Esta protección a través de patentes tiene cada vez más fuerza en el mercado, las empresas contratan servicios de vigilancia tecnológica para proteger su innovación y estar actualizados en las estrategias y nuevas implementaciones de la competencia, dado que la clave no está en fabricar el vehículo, eso ya existe, sino en quién lo hace mejor, y eso solo va a depender de los detalles y características que cada empresa impregne en su trabajo con el objetivo de perfeccionar y reducir al mínimo el margen de error.

Para obtener un resultado óptimo, en la mayoría de los casos los fabricantes de vehículos necesitan la colaboración de empresas expertas

⁹ Artículo 5, numeral 2, de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

en instrumentos o dispositivos tecnológicos, para integrar sus conocimientos con el fin de que el comportamiento de estos vehículos ante las eventualidades en las vías públicas sea lo más adecuado posible.

En ese orden, en la legislación nacional dominicana se busca que este tipo de relaciones empresariales no terminen en prácticas concertadas y que en el marco de practicar la libertad de empresa no se conviertan en abusivas, por lo que la Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-08 establece que «quedan prohibidas las prácticas, los actos, convenios y acuerdos entre agentes económicos competidores, sean éstos expresos o tácitos, escritos o verbales, que tengan por objeto o que produzcan o puedan producir el efecto de imponer injustificadamente barreras en el mercado».¹⁰

No obstante, la misma ley hace la salvedad de que la calificación de una conducta empresarial como anticompetitiva estará sujeta a las siguientes condiciones:

1. Las conductas enumeradas en el artículo 5 de esta ley serán prohibidas, siempre que sean ejecutadas o planificadas entre competidores que actúan concertadamente, *salvo que ellas sean accesorias o complementarias a una integración o asociación convenida que haya sido adoptada para lograr una mayor eficiencia de la actividad productiva o para promover la innovación o la inversión productiva*;
2. En la evaluación de las imputaciones de abuso de posición dominante, *se examinará la contribución o reducción de dicha conducta a la económica, mediante el análisis del efecto neto de dicha conducta; es decir, si sus efectos anticompetitivos superan los efectos pro-competitivos, o de incremento de la eficiencia económica o viceversa (la cursiva es nuestra).*¹¹

¹⁰ Artículo 5 de la Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia del 16 de enero de 2008, G.O. No. 10458 del 25 de enero de 2008.

¹¹ Artículo 7, numerales 1 y 2 de la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia.

La permisibilidad de estos acuerdos podría considerarse como obstáculo frente al mercado, pero si se analiza con ojo crítico, lo que se busca realmente es incentivar el desarrollo e impulsar la competitividad y con ello también la innovación. De este modo, lo pertinente es un contrato de transferencia de tecnología en el que ambas empresas se licencien entre ellas los conocimientos de las técnicas correspondientes para el desarrollo del vehículo.

III. PROTECCIÓN EN MATERIA DE MARCAS

En la fase de discutir los potenciales nombres de la marca del vehículo, se debe analizar varias vertientes, una de ellas es que el nombre elegido no debe considerarse agresivo o insultante en el país en que se pretenda comercializar, con esto nos referimos a las diferentes acepciones que pueda tener una palabra de acuerdo con la cultura en la que se utilice. Es indispensable tomar en cuenta el carácter internacional de una empresa para evitar problemas cuando el producto entre a nuevos mercados, de forma tal que no haya que cambiar su marca y a raíz de eso tener que implementar estrategias de publicidad para que el público consumidor sepa que es el mismo producto con el mismo origen empresarial. De igual manera, antes de la solicitud se deben observar las clases relacionadas en las que sería estratégico amparar la marca, con el fin de que, en el curso del desarrollo de la idea del vehículo autónomo, haya más áreas en las cuales se podría proteger para aprovechar el reconocimiento de la marca.

En consecuencia, es posible proteger la marca tanto en clase 12, que comprende los vehículos y aparatos de locomoción, como en clase 9 y 39, las cuales comprenden la protección de los sensores y de los servicios de transporte,¹² respectivamente. De igual manera, antes

¹² ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) (2017): Clasificación Internacional de Niza, 11ª edición, Ginebra: OMI [en línea], <<http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/20170101/classheadings/pdf-download.pdf?lang=es&tab=classheadings&dateInForce=20170101>> [Consulta: 17/04/2018].

de gestionar el registro de la marca es preciso realizar una solicitud de búsqueda en las clases predeterminadas en los países en los que se protegerá, con el objetivo de prevenir circunstancias que lleven a su denegación por coincidir con otros signos distintivos que causen confusión al consumidor y no estar expuestos –en la medida en que toma reconocimiento– a tener contratiempos por no haber previsto el registro en determinada clase que podría ser explotada.

Adicionalmente, hay que tener presente que la marca a elegir no puede ser muy descriptiva respecto del producto, pues como indica el Convenio de París, las oficinas tienen la potestad de denegarlo cuando:

[...] estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usados en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.¹³

El artículo 73 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial también contempla esta restricción. Es por eso que las palabras que designen características propias de un vehículo autónomo no deben llevar un nombre que lo autodefina.

Por su parte, el registro del signo distintivo, tomando en consideración que se iniciaría en la República Dominicana, debe hacerse país por país, puesto que no formamos parte del Sistema Internacional de Madrid, mediante el cual se puede realizar una sola solicitud a través de la OMPI, previa selección de países signatarios en los que interese el registro. Aunque el análisis de fondo lo realiza cada país, esta vía

¹³ Artículo 6 *quinquies*, literal B, numeral 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del año 1883, ratificado en la República Dominicana mediante Resolución congresual No. 912 de fecha 4 de mayo de 1928, G.O. 3975 del 24 de mayo de 1928 [en línea], <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf> [Consulta: 20/04/2018].

agiliza el registro de una marca pues no se tendría que realizar el mismo trámite tantas veces como países seleccionados haya.

IV. PROTECCIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

Un factor muy importante a ser evaluado es la protección del *software* que diferenciará este producto de los demás que ofrece el mercado. Existen distintas posibilidades, una es contratar una empresa externa y la otra es tener un departamento interno que se encargue del estudio del sistema operativo que contendrá el vehículo. Las dos opciones tienen consecuencias distintas pero va a depender de lo que más convenga a la empresa.

Cuando se opta por la opción interna (o *in house*), puesto que el programa es desarrollado por uno o varios empleados, la ley señala que «los derechos patrimoniales sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos, en cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, *se presumen cedidos* al organismo público de que se trate, salvo pacto en contrario» (la cursiva es nuestra).¹⁴

Simultáneamente, cuando se habla de programas de computadoras, la ley también prevé que:

El productor del programa de computadoras es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor del programa, la persona que aparezca indicada como tal en la forma usual.¹⁵

Por tanto, se entiende que el productor en ese caso es la empresa y que el autor del programa cede sus derechos; la misma legislación lo establece: «salvo estipulación en contrario, se presume que los autores del programa han cedido al productor, en forma ilimitada y por toda

¹⁴ Artículo 13 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, del 21 de agosto del 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto del 2000.

¹⁵ Artículo 73 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

su duración, el derecho patrimonial exclusivo, inclusive el de realizar o autorizar adaptaciones o versiones de la obra».¹⁶

Dentro de las ventajas de desarrollar el *software* internamente en la empresa es que la confidencialidad de la técnica tiene mayor resguardo, pero también es cierto que los costos para la compañía son mayores, pues esto conlleva preparación, equipamiento, capacitación y un sinnúmero de características que deben ser tomadas en cuenta antes de empezar a desarrollarlo.

Por otro lado, al optar por la alternativa de contratar una empresa externa se recomienda realizar un acuerdo de cesión de derechos en el cual se debe ser minucioso al momento de su redacción. Además, en el mismo contrato se debe tomar en cuenta la inclusión de una cláusula penal para garantizar el cumplimiento de lo estipulado en caso de ser infringido o divulgada la información confidencial. En resumidas cuentas, esto sería una obra por encargo y la ley al respecto ha señalado que:

En las obras creadas por encargo, *la titularidad de los derechos patrimoniales se registrará por lo pactado entre las partes*. En todo caso, las obras sólo podrán ser utilizadas por los contratantes, por el medio de difusión expresamente autorizado por el autor o autores que en ellas intervinieron (la cursiva es nuestra).¹⁷

De igual forma, la misma ley advierte que:

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* [la cursiva es nuestra].¹⁸

¹⁶ Artículo 73, párrafo de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

¹⁷ Artículo 14 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

¹⁸ Artículo 79, párrafo I de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

Es por esto que la redacción del contrato debe ser meticulosa: la legislación no otorga derechos expuestos cuando la obra es por encargo, y el contrato de cesión se rige por las disposiciones generales que tanto esta como el Código Civil establecen, y su interpretación es restrictiva. Por consiguiente, se observa que «los contratos de cesión de derechos patrimoniales y los de licencias de uso deben constar por escrito, salvo que la propia ley establezca, en el caso concreto, una presunción de cesión de los derechos».¹⁹ De manera análoga, Ricardo Antequera Parilli ha considerado lo siguiente:

Para la interpretación de los contratos rige el principio de su aplicación restrictiva, de manera que sus efectos deben limitarse a los modos de explotación y al tiempo expresamente convenidos y, en caso de dudas, tal interpretación debe hacerse en forma tal que el cesionario o el licenciatario, según los casos, solo pueda explotar la obra de acuerdo a la modalidad que se deduzca del propio contrato y sea indispensable para cumplir con su finalidad.²⁰

Todo debe quedar absolutamente establecido para evitar contingencias futuras en perjuicio de la empresa que encarga la obra, que en este caso es el programa de computadora o *software*.

V. CONCLUSIÓN

Finalmente y según lo planteado, la República Dominicana tiene todas las herramientas necesarias para cualquier empresa que decida establecer una sede de desarrollo de vehículos autónomos y expandirse

¹⁹ *Idem*, párrafo III.

²⁰ Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil No. 206/2009, expediente No. 358-07-223 de fecha 09/07/2009. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramírez (recurrente) c. Universidad Abierta para Adultos (UAPA) (recurrida). Ver comentarios de ANTEQUERA PARILLI, R. sobre esta sentencia [en línea], <<http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php?mode=archivo&id=1590>> [Consulta: 19/04/2018].

a nivel mundial. Haciendo uso de la legislación dominicana actual, es posible atraer empresas para realizar estas inversiones y, una vez visto el resultado y efectividad de este tipo de proyectos, el legislador se verá motivado a actualizar las diferentes leyes asociadas para estar en consonancia con las innovaciones. Aunque las normas en materia de responsabilidad civil, responsabilidad penal y las de tránsito puedan ser ajustadas para los casos en que ocurran accidentes que involucren estos automóviles, la verdad es que la realidad y la tecnología siempre irán avanzando más rápido que el derecho, y si el Estado dominicano busca competir en el mercado debe ir sobre ruedas para ser el *top of mind* de los mayores inversionistas y empresas dedicadas a este negocio.

TEXTOS LEGALES

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, suscrito en París (Francia), el 20 de marzo de 1883.

Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, del 4 de abril del 2000, G.O. 10044 del 8 de mayo del 2000.

Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, del 21 de agosto del 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto del 2000.

Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, del 16 de enero de 2008, G.O. No. 10458 del 25 de enero de 2008.

JURISPRUDENCIA

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil No. 206/2009, expediente No. 358-07-223 de fecha 09/07/2009. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramírez (recurrente) c. Universidad Abierta para Adultos (UAPA) (recurrida).

BIBLIOGRAFÍA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) (2018): *Clasificación Internacional de Niza* [en línea], <<http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/>> [Consulta: 17/04/2018].

— (2017): *Índice Mundial de Innovación 2017: Suiza, Suecia, los Países Bajos, los EE.UU. y el Reino Unido encabezan el ranking mundial* [en línea], <http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0006.html> [Consulta: 28/03/2018].

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) (2017): *Diccionario de la Lengua Española* «innovar» [en línea], <<http://dle.rae.es/?id=LgzBfa6>>.