



## Propiedad Intelectual en tiempo del coronavirus

Jaime R. Ángeles

La pandemia del coronavirus Covid-19 ha cambiado la forma en que el mundo se mueve y me parece que no hay una situación económica que no haya sido impactada o inclusive, repensada.

Son momentos difíciles y de mucha incertidumbre, ya que los gobiernos, el sector privado, y los sistemas de salud no estaban preparados para el efecto devastador que implica frenar toda la economía como forma de detener los contagios y trabajar para que la curva de contagios y muertes pueda aminorarse.

A propósito de esta crisis, en todas las áreas de Propiedad Intelectual se han dado situaciones de simple aplicación de las reglas y en otras de casi completa variación de los fundamentos que siempre estudiamos.

Decimos esto porque el derecho exclusivo de ejercer derechos patrimoniales o de excluir a terceros del uso de invenciones se ha visto, inclusive, cuestionado o ha sido exceptuado por sus titulares, al ver lo terrible de contar por centenas de miles los afectados y decenas de miles los muertos en todo el mundo en apenas la primera mitad del año 2020.

Antes de hacer un repaso a las diferentes ramas en específico de la Propiedad Intelectual en las que ha incidido la pandemia, nos gustaría comentar sobre dos proyectos que van, precisamente, en la dirección de forjar espacios e investigaciones abiertas y compartidas:

El primero es **opencovidpledge.org**, una iniciativa que insta a empresas y universidades de Estados Unidos a liberar su Propiedad Intelectual. Empresas se han inscrito y colaborado financieramente con el proyecto y, al mismo tiempo, tres de las mejores universidades de los Estados Unidos se han comprometido con nuevos principios de concesión de licencias.<sup>1</sup> Para ello se cuenta con personalidades como el profesor Mark Lemley<sup>2</sup>, una autoridad en el mundo académico de la Propiedad Intelectual en ese país.

Las empresas envueltas incluyen titulares de propiedad intelectual y tecnologías; también hay universidades que investigan sobre tecnologías que ayuden con el tema. A la iniciativa pueden integrarse todos aquellos que puedan aportar tecnología aun no esté patentada y que se pueda usar libremente o cuando la patente no haya sido (legalmente) del todo bien otorgada<sup>3</sup>.

Las compañías se comprometen a poner a disposición su propiedad intelectual de forma gratuita para su uso en la terminación de la pandemia COVID-19 y minimizar el impacto de la enfermedad.

---

<sup>1</sup> <https://opencovidpledge.org/>

<sup>2</sup> <https://law.stanford.edu/2020/04/01/stanfords-mark-lemley-on-call-to-make-ip-available-to-end-covid-19-pandemic/>

<sup>3</sup> El caso de Unified Patents - <https://www.unifiedpatents.com/insights/2020/3/31/unifieds-open-covid-pledge>



La licencia que están implementando es efectiva desde diciembre 1, 2019, sin importar la fecha en que se otorgue, hasta un año después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare que el período de la pandemia se haya concluido.<sup>4</sup>

Este esquema de licenciamiento se puede considerar que es perfectamente posible, ya que el titular de los derechos de propiedad intelectual siempre puede hacer concesiones gratuitas y no creemos que ninguna legislación del mundo obligue a los titulares a tener que cobrar un monto mínimo para que el licenciamiento sea efectivo. Varias de las licencias incluyen cláusulas que invalidan el licenciamiento si se pretendiese iniciar acciones contra el titular de la patente.

En la publicación periódica law360.com, el profesor Jorge Contreras, de la Universidad de Utah, S.J. Quinney College of Law, quien ayudó a darle forma a la iniciativa, señaló que fue estimulado en parte por investigadores de universidades preocupadas por el uso de derechos de propiedad intelectual que podrían bloquear sus investigaciones sobre curas, vacunas y diagnósticos e impedir que se distribuyan rápidamente<sup>5</sup>.

Puede que no salga nada del proyecto, pero lo cierto es que el planteamiento de la preocupación por la exclusividad de derechos salió inmediatamente se vio la presencia inminente de una grave amenaza a la salud.

El segundo proyecto que quería comentar es el implementado por Internet Archive, una biblioteca digital que escaneó alrededor de 1.4 millones de libros protegidos por derecho de autor, y que se denomina “**Biblioteca Nacional de Emergencia**”.

Este proyecto surgió en respuesta al cierre de escuelas y bibliotecas por las medidas de respuesta a la pandemia en los Estados Unidos<sup>6</sup>. Tecnológicamente, se basa en lo que se llama CDL (Control de Préstamo Digital, por sus siglas en inglés), que se refiere a un método que permite utilizar patrones similares al préstamo en el mundo físico<sup>7</sup>. Dentro del material que está disponible se encuentran libros de George RR Martin, Stephen King, Hilary Mantel and Neil Gaiman<sup>8</sup>. Personalmente, tuve la facilidad de tomar un libro para la preparación de las clases al cuatrimestre de verano en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, “*Flash of Genius*”, del autor John Seabrook<sup>9</sup>, el cual pude revisar antes que

---

<sup>4</sup> <https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl>

<sup>5</sup> <https://www.law360.com/articles/1258436/businesses-urged-to-make-covid-19-ip-free-during-crisis>

<sup>6</sup> <https://blog.archive.org/2020/03/30/internet-archive-responds-why-we-released-the-national-emergency-library/>

<sup>7</sup> <https://controleddigitalending.org/>

<sup>8</sup> <https://www.theguardian.com/books/2020/mar/30/internet-archive-accused-of-using-covid-19-as-an-excuse-for-piracy>

<sup>9</sup> <https://archive.org/details/flashofgenius00john/page/n387/mode/2up>



me llegara mi pedido formal en Amazon. Se puede notar que el proyecto se hizo respetando todas las medidas tecnológicas efectivas y la gestión electrónica de derechos.

Lo que resulta diferente es que, hasta el 30 de junio de 2020, los usuarios de la Biblioteca Nacional de Emergencia no tendrán que esperar en una lista (llamada “waitlist”) a que los libros sean devueltos, sino que estos son “prestados” a toda persona que haga la solicitud.

La asociación que agrupa a autores y editoriales en los Estados Unidos - Authors Guild - ha protestado enérgicamente contra la práctica<sup>10</sup> de INTERNET ARCHIVE, considerándolo que va en contra de lo establecido en la Ley Federal de Derecho de Autor.

En Europa existe una Directiva de 2006 sobre préstamo y alquiler de obras protegidas por derecho de autor<sup>11</sup> a la que hizo referencia una decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJEU) en 2016<sup>12</sup>, al indicar que una biblioteca podía realizar préstamos de libros digitales al igual que los libros tradicionales, pero bajo ciertas condiciones, siempre que fuese uno a uno y que las copias hubiesen sido legítimamente adquiridas.

Desgraciadamente, en la República Dominicana, si nos vamos a una interpretación estricta de la ley, al parecer, las bibliotecas no podrían hacer copias y préstamos de libros electrónicos si no tuviesen la autorización expresa de la editorial o el autor correspondiente<sup>13</sup>. Las modificaciones introducidas en la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor para la implementación del DR-CAFTA solamente se refieren a la posibilidad de evasión, en ciertos casos, de las “medidas tecnológicas de protección”<sup>14</sup>

Pasemos ahora a repasar algunas áreas de la Propiedad Intelectual impactadas por la COVID-19.

### **Derecho de Autor**

**Uso de obras.** Diversos tipos de obras protegidas por derecho de autor han sido utilizados en la época de cuarentena, ya sea mediante la lectura de libros, la afición de redes sociales, el consumo de los diversos servicios de streaming y - uno de los puntos más importantes-, a través de la interpretación, ejecución y comunicación al público de obras musicales y fonogramas en eventos y actuaciones (nos atrevemos a decir no conocidas en los últimos 100 años).

---

<sup>10</sup> <https://www.authorsguild.org/industry-advocacy/tell-internet-archive-to-remove-your-books-from-the-so-called-national-emergency-library/>

<sup>11</sup> DIRECTIVE 2006/115/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version)

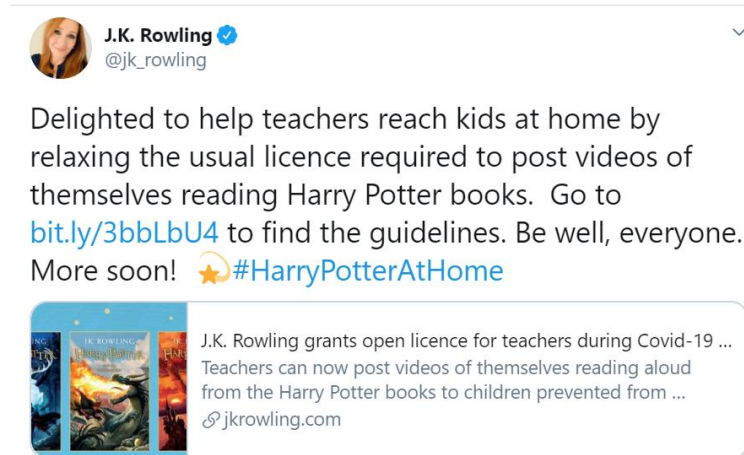
<sup>12</sup> Case C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken v Stichting Leenrecht  
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-174/15>

<sup>13</sup> Art. 38 Ley sobre Derecho de Autor 65-00 modificada por ley 424-06

<sup>14</sup> Letra e, Párrafo I Art. 187 Ley sobre Derecho de Autor 65-00 modificada por ley 424-06

Una de las escritoras modernas más famosas, J.K. Rowling, anunció el 20 de marzo de 2020 una facilidad para que los profesores puedan hacer video conferencias con sus alumnos y leerles fragmentos de sus siete libros sobre Harry Potter, pudiendo mostrar sus portadas<sup>15</sup>.

La misma autora lo anunció a través de un tweet:



La autorización brindada no era libre, para una reproducción de los libros o para una comunicación al público de textos, imágenes y marcas, sino que J.K. Rowling ejerció sus derechos patrimoniales al limitar la forma y el tiempo hasta cuándo se podían hacer estas lecturas y comunicaciones al público de sus obras<sup>16</sup>. Dentro de los aspectos básicos de esas limitaciones encontramos las siguientes:

- La lectura no puede intercalarse con otras obras.
- Las lecturas pueden hacerse disponibles en redes seguras de las escuelas o en plataformas educativas como "Google Classroom", "Schoology", "Edmodo" y "Discovery Education", para que las experiencias de lectura en voz alta de los libros puedan ser replicadas y puestas a disposición para educadores en el aula de clases.
- Los videos de las clases no podían compartirse en YouTube o en ninguna otra plataforma de redes sociales. Igualmente, el uso comercial de dichos videos también estaba prohibido.
- Se otorgó autorización para compartir en redes sociales pequeños cortos que no tuviesen una duración mayor de 30 segundos, que sirviesen para concienciar sobre el valor de la lectura.

El uso de los libros debe hacerse con un límite en el tiempo, específicamente hasta finales de julio del 2020. Los videos y todo el material grabado deben ser borrados después de esa fecha. Tanto el uso y las grabaciones que se hiciesen, así como la confirmación de haber desechado las copias deben de ser informadas por correo electrónico a una dirección provista en la declaración provista por J.K. Rowling.

<sup>15</sup> <https://www.today.com/parents/j-k-rowling-opens-license-harry-potter-during-covid-19-t176527>

<sup>16</sup> <https://www.jkrowling.com/wp-content/uploads/2020/03/TBP-Temporary-Open-Licence-Schools-2.pdf>



La forma de licenciamiento indicada es completamente válida en el Reino Unido. En algunos países que siguen la tradición francesa del “droit d’auteur”, las licencias deben constar por escrito, como es el caso de España<sup>17</sup> y República Dominicana. Con la aplicación de la regla de la equiparación de los documentos digitales a los documentos en físico, no vemos mayores inconvenientes para que un licenciamiento similar pudiese plantearse en el país.

En la legislación dominicana, la validez de “textos impresos emanados del productor, firmados o no por las partes”, solamente está prevista expresamente para las licencias de los programas de computadoras<sup>18</sup>. La regla general para todas las obras no especificadas, que pueden ser textos o declaraciones unilaterales del autor, es como sigue: “Los contratos de cesión de derechos patrimoniales y los de licencia de uso deben constar por escrito...<sup>19</sup>”. Si la licencia hubiese sido otorgada en República Dominicana, soy de opinión que un tribunal la consideraría válida.

Otro caso de flexibilización en el licenciamiento de cierto contenido lo ha tenido NETFLIX, el gigante de streaming por paga, empresa que colocó gratuitamente en YouTube algunos videos documentales educativos<sup>20</sup>.

Para nosotros resulta importante que J.K. Rowling, cuya principal fuente de ingreso es la explotación de sus obras sobre Harry Potter, y NETFLIX hayan tenido esta cierta flexibilización. Es indiscutible que durante la pandemia se ha llegado por lo menos a pensar (o a reflexionar) sobre esos derechos exclusivos en el ámbito del derecho de autor. No ha sido un cuestionamiento, pero sí aplicación práctica de experiencias.

**Ejecución pública desde los balcones.** Una cantidad apreciable de artistas, improvisados o no, han deleitado a sus vecinos con interpretaciones de obras musicales. En muchísimos, casos la ejecución pública se hace a partir de fonogramas, música grabada. En varios de los días de cuarentena, he disfrutado de eventos “live” por la red Instagram de un DJ que colocaba desde el balcón de su casa música de los años 1970-80’s. Ha sido una experiencia inolvidable.

El tema no tiene relación con los recuerdos que traía cada canción, sino si realmente se trata de comunicaciones públicas de obras o fonogramas y si las mismas deben ser cobradas a través de las diversas sociedades de gestión colectiva de autores y de derechos conexos.

Técnicamente están involucrados los derechos patrimoniales, principalmente los de ejecución al público; sin embargo, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) indicó en publicación en Twitter que no

---

<sup>17</sup> Artículo 45 de la ley 1/1996 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Texto vigente al 02/03/2019 según Documento consolidado BOE-A-1996-8930 disponible en <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>

<sup>18</sup> Artículo 75 Ley 65-00 sobre Derecho de Autor

<sup>19</sup> Párrafo III artículo 79 Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, modificado por art. 44 Ley 424-06

<sup>20</sup> <https://www.slashgear.com/netflix-posts-some-educational-documentaries-on-youtube-for-free-17617221/>



procedería al cobro: .... considera que los balcones de España "se han convertido en el mejor altavoz" de la música española, animando a la gente a cantar para "levantar la moral"<sup>21</sup>.

El Convenio de Berna permite que los países se reserven la facultad de incluir en sus leyes "el utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido", la obra, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados". Ni la legislación española ni la dominicana establecen nada sobre la gratuidad de la comunicación pública.

Una sociedad de gestión es una mandataria de los autores y no debería decidir por sí misma sobre el monto a cobrar o no por la ejecución de las obras musicales en situaciones en las que el usuario no reciba a cambio ninguna remuneración. De hecho, en sus protocolos para actos benéficos<sup>22</sup>, que es lo que más se parece a estas actuaciones, señalan textualmente que: *".....debe observar con todo rigor las instrucciones de cada autor, sin que quepa renuncia alguna a los derechos que les corresponden, salvo que exista una consulta previa a los autores y éstos autoricen individualmente la utilización de sus obras sin contraprestación....."*.

La espontaneidad, rapidez y frecuencia con la que se han hecho estas comunicaciones al público, conjuntamente con la circunstancia de falta de operación de las sociedades no dejaban espacio para solicitar previamente las licencias correspondientes. Desgraciadamente, en la República Dominicana nos encontraríamos en la misma situación, ya que ninguna de las limitaciones y excepciones que tiene la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor indica o establece la posibilidad de no cobrar ejecución pública aun cuando se trate de actos sin beneficios pecuniarios. De todas formas, la licencia gratuita e implícita se impone.

Otro país donde también se ha cantado en balcones y los sus videos de las interpretaciones han recorrido el mundo es Italia. La legislación sobre derecho de autor italiana permite que, en ciertos casos, usos y ejecuciones sin beneficios económicos sean exonerados de pagar los derechos patrimoniales a los autores<sup>23</sup>.

**Utilización de canciones originales y de terceros para videos y grabaciones virales.** Una cantidad inmensa de copias y adaptaciones de canciones hechas por los mismos autores desde sus casas o por terceras personas y obras musicales originales se han hecho virales en todas las redes sociales.

---

<sup>21</sup> <https://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-coronavirus-corear-canciones-balcones-podria-vulnerar-derechos-propiedad-intelectual-experto-20200323133537.html>

<sup>22</sup> [https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/documentos-sgae/PDF\\_SGAE\\_2019/Cientes/Protocolo\\_actos\\_beneficos\\_SGAE\\_2019.pdf](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/documentos-sgae/PDF_SGAE_2019/Cientes/Protocolo_actos_beneficos_SGAE_2019.pdf)

<sup>23</sup> Ley Italiana - Law for the Protection of Copyright and Neighbouring Rights (Law No. 633 of April 22, 1941, as last amended by Legislative Decree No. 68, of April 9, 2003)  
<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it211en.pdf>



Artistas de todo el mundo han compuesto canciones sobre la COVID-19 para concienciar a la población y algunos han aprovechado la situación para componer nuevos temas inspirados en el coronavirus o revisar algunos de sus clásicos para adaptarlos a la actualidad.

El subir videos a YouTube con canciones de terceras personas, en principio, pudiese acarrear reclamaciones de los titulares de derechos y de la red social, que “bajaría” dichos contenidos. Sin embargo, su identificación, para que los titulares de derechos (no los intérpretes) puedan cobrar a través de los sistemas de monetización, hace de estos videos, verdaderas fuentes de ingreso.

**Derecho de autor, fake news y YouTube.** En YouTube todo se refiere a monetización. Todo está compartido para ganar espectadores que logren llegar a números que ameriten comercialización con publicidad. Esta posible monetización en redes sociales, principalmente en YouTube, encontró un nuevo punto de explotación: CORONAVIRUS y COVID-19<sup>24</sup>.

YouTube había declarado a la COVID-19 y al coronavirus como “evento sensible” en su documento de Directrices de contenido para anunciantes<sup>25</sup>, indicando que es “un evento imprevisto en el que ha habido una pérdida de vidas, generalmente como resultado de un ataque malicioso planificado previamente”. En los vídeos relacionados a la pandemia, la plataforma no admite publicidad. Esto es, desmonetizó todos aquellos vídeos que mencionen el coronavirus; no permitirá a los creadores de contenido lucrarse a raíz de la sed de información de la ciudadanía, preocupada por la pandemia global.

Esta posición YouTube la tomó para evitar que se esparcieran noticias falsas (los famosos “fake news”).

Sin embargo, la presión de contenido ha sido tan grande que obligó a YouTube a cambiar sus reglas y reevaluar <sup>26</sup>su política de ‘desmonetización automática’, marcada por su declaración del nuevo coronavirus como ‘evento sensible’.

Según lo señaló la directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, en el comunicado citado anteriormente: *“En los próximos días, habilitaremos anuncios para contenido que hable del coronavirus en un número limitado de canales, incluidos los creadores que se certifican con precisión y una variedad de socios relacionados con las noticias”*.

La interpretación cambió al tratar a la COVID-19 como algo permanente y no “pasajero”. De todas formas, tratarán en cierta medida de hacer esfuerzos contra las noticias falsas, permitiendo *“anuncios y contenido en las discusiones del coronavirus en número limitado de canales, incluyendo generadores de*

---

<sup>24</sup> <http://antequera.com.ve/es/2020/04/07/you-tube-derecho-de-autor-y-monetizacion-de-contenidos-en-tiempos-de-pandemia-o-como-lo-perfecto-es-enemigo-de-lo-bueno/>

<sup>25</sup> [https://support.google.com/youtube/answer/6162278#Controversial\\_sensitive](https://support.google.com/youtube/answer/6162278#Controversial_sensitive)

<sup>26</sup> <https://youtube-creators.googleblog.com/2020/03/coronavirus-update-on-creator-support.html>



*contenido que se puedan acertadamente – certificarse ellos mismos – y a un número importante de socios y relacionados de noticias”.*

Esto nos parece interesante para seguir permitiendo contenido, nuevo, pero también contener la posible multiplicación de noticias falsas.

### **Sociedades de gestión en tiempo de coronavirus.**

En una nota del Instituto de Derecho de Autor, apéndice de la SGAE<sup>27</sup>, se indica que las sociedades de gestión colectiva han adoptado *“medidas como la postergación al último semestre del año de la facturación del segundo trimestre en los sectores afectados por las medidas de excepcionalidad (en España), según la actividad real de dicho periodo, así como la apertura de un proceso de revisión con las asociaciones representativas de cada industria, con el objeto de analizar el impacto de la crisis y adoptar medidas de forma conjunta”.*

Por su parte, en varios países de Latinoamérica algunas sociedades de gestión, principalmente del derecho de autor, han estado solicitando ayuda a los gobiernos por la crisis económica desatada por la pandemia. Conocemos que, en el país, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicano de Música (SGACEDOM)<sup>28</sup> y SODAIE han solicitado al Poder Ejecutivo que sus socios sean incluidos en los programas de asistencia social creados específicamente para hacer frente a la pandemia.

Por su lado, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos de Colombia (ACINPRO) enviaron una carta al presidente de la República, Iván Duque Márquez, para solicitar su apoyo por la difícil situación que enfrentan artistas, autores y compositores debido a la crisis ocasionada por el coronavirus<sup>29</sup>.

Por último, debemos mencionar las centenas (¿millares?) de imágenes basadas en obras famosas - plásticas, audiovisuales o fotografías - creadas con el fin de generar la risa en el receptor (llamados en el argot popular “memes”) y también las secuencias cortas de varios segundos de cualquier material audiovisual, como los “gifs” (o también denominados memes animados).

En muchos países está permitida la parodia como una limitación y excepción al derecho de autor. En la República Dominicana no tenemos esa excepción. Además, siempre hay que tomar en cuenta si las modificaciones incursas en los memes (salvando lo referido al derecho patrimonial) violentarían el derecho moral de los autores de las obras utilizadas. En República Dominicana, para que se pueda solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados por esas modificaciones, el autor o sus causahabientes deben probar que las mismas

<sup>27</sup> <http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=2394&s=1&p=1>

<sup>28</sup> <https://www.diariolibre.com/revista/cultura/sociedad-de-autores-solicita-al-gobierno-incluir-a-sus-miembros-en-programa-de-emergencia-por-el-covid-19-C117976015>

<sup>29</sup> <http://sayco.org/carta-sayco-acinpro-al-presidente-ivan-duque/>



pueden causar o causan perjuicio a su honor o a su reputación profesional o que la obra utilizada haya perdido mérito literario, académico o científico<sup>30</sup>.

### **Derecho de Imagen**

En la República Dominicana se han presentado varios casos donde estaría involucrada la violación al derecho de imagen.

← Tweet



47.5K views

La periodista Alicia Ortega hizo un video (obra audiovisual) en el cual instaba a sus conciudadanos a permanecer en sus casas y lo publicó en sus redes sociales. Una institución del Poder Ejecutivo utilizó el video completo para repostearlo como propio, marcándolo con un logo oficial. Todos estábamos en el derecho de darle a “me gusta” e inclusive reenviar el mensaje, incluyendo los que manejan las cuentas del gobierno. Esas son las reglas de las redes sociales. Lo que no se puede hacer, sin violentar los derechos de autor y de imagen, es presentarlo como aparece en la foto.

Por otra parte, durante toda la aplicación del distanciamiento social en la República Dominicana se han hecho fotografías y videos de personas sin su debida autorización. En varios de estos casos, la captura de la imagen no se ha hecho en la vía pública y en otros las personas no han estado al tanto de haber sido filmadas o fotografiadas.

Uno de los casos más tristes de violación al derecho de imagen se presentó cuando una gran modista dominicana, afectada de la enfermedad, fue fotografiada y filmada cuando era sacada de su residencia en situaciones precarias. Quizás por haberse captado justo en la puerta de su residencia se pueda

---

<sup>30</sup> Numeral 2, art. 17 Ley 65-00 sobre Derecho de Autor modificada por la ley 424-06



argumentar que no se estaba violando la ley, ya que lo que se penaliza es que se capte, grabe o transmita, sin consentimiento, la imagen de una persona que se encuentra en un lugar privado<sup>31</sup>.

La Ley No. 192-19 sobre Protección de la Imagen, Honor e Intimidad Familiar Vinculados a Personas Fallecidas y Accidentadas hubiese protegido a dicha señora contra la toma de los videos o fotografías, pero la misma solo se aplica a personas fallecida o accidentadas.

En el caso de ambas legislaciones se necesitaría determinar, primero, si el lugar donde se realizaron los videos y fotografías era o no parte de su domicilio y si el término “accidentado”, usado en la Ley No.192-19 se refiere a toda persona incapaz de mover su cuerpo por motivos de salud. Lo cierto es que lo importante de los videos fue la persona involucrada en ellos, pues de otro modo no hubiesen tenido la circulación que tuvieron.

### **Propiedad Industrial**

La mayoría de las oficinas de propiedad industrial han suspendido sus labores o han reducido al mínimo sus funciones, dando esto al traste con plazos y procesos que debieron ser suspendidos.

Algunas, con capacidad digital, han seguido funcionando por la vía remota. Otras, como en Cuba, cerraron hasta nuevo aviso.

También, la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dispuso un protocolo sobre, medidas temporales relativas a los servicios sobre documentos, certificados y extractos concernientes al Arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas

Veamos en detalle el tema de patentes y marcas.

### **Patentes de invención (incluyendo diseños y modelos de utilidad)**

Al inicio de nuestro artículo comentábamos sobre un tema de patentes y derechos intelectuales en general que han sido ofertados para ser licenciados en una especie de “pool” que ayude a generar el intangible (invención o descubrimiento) para la cura de la Covid-19 o una vacuna.

También oficinas gubernamentales de varios países (Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, España, India, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Portugal, Singapur y Reino Unido), incluyendo el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, han estado en conferencia, casi permanente, para el intercambio de información sobre los proyectos científicos que se están desarrollando frente a la COVID-19. En uno de los párrafos de la nota que preparó el ministerio español se puede leer lo siguiente: “*A sugerencia de Australia, España ha apoyado **que se estudie la posibilidad de excepcionar también la regulación mundial de patentes, con el objetivo de acelerar los procesos de licencia y transferencia de***

---

<sup>31</sup> Numeral 2, artículo 337 Código Penal Dominicano, modificado por la ley 24-97



**tecnología, para poder fabricar determinados productos en todo el mundo de manera rápida.**<sup>32</sup> (el subrayado el nuestro)

El ambiente internacional parecería que se ha tornado hostil para el reconocimiento de los derechos de exclusiva de las patentes de invención. En principio, la transferencia de tecnología y el licenciamiento eficiente son beneficios que se obtienen del régimen de protección de patentes de invención.

Sin embargo, alrededor del globo algunas empresas investigadoras han seguido apostando al sistema de patentes<sup>33</sup>. Por lo menos dos empresas norteamericanas han anunciado que han solicitado patentes de invención para la cura de la COVID 19.

La empresa Moleculin Biotech depositó una solicitud de patente cubriendo el uso de un compuesto inhibidor (WP1122) para limitar que se pueda reproducir o replicar el coronavirus en los pacientes. Este compuesto WP1122 forma parte de portafolio de drogas para el cáncer desarrollado por Moleculin, incluyendo tumores cerebrales y cáncer pancreático.

Por su parte, Jackson Center anunció que tendría los derechos de exclusiva para prácticas de tratamiento de infecciones de la COVID-19 mediante el uso de los anticuerpos del mismo virus y plasma sanguíneo tratado extracorpóreamente (transfusión).

En su momento, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) hará el respectivo análisis y examen de fondo para comprobar que la novedad y nivel inventivo de ambas solicitudes son válidas. Para el caso del tratamiento con plasma puede que se le haga más difícil, ya que desde principios del año 2020 se ha estado utilizando en varios países del mundo.

Otra de las solicitudes realizadas lo fue en China. El Centro de Investigación de Bioseguridad de la Academia China de Ciencias y el Instituto Nacional de Tecnología y Emergencia Médica de la Academia Médica Militar de ese país han realizado estudios “in vitro” con Remdesivir y cloroquina<sup>34</sup>. La solicitud de patente se hizo el 21 de enero de 2020 para la formulación y tratamiento a base de Remdesivir, creado y desarrollado por los laboratorios Gilead Sciences en los Estados Unidos para el tratamiento del virus del ébola. El fosfato de cloroquina ha sido usado originalmente para la artritis reumatoide.

Las instituciones chinas declararon que hicieron esta solicitud en territorio chino de forma preventiva y a la defensiva para “proteger intereses nacionales”. La solicitud entrará a su debido tiempo a través del

---

<sup>32</sup>

<http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnnextoid=86d817658b211710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD>

<sup>33</sup> <https://www.ipwatchdog.com/2020/03/29/innovators-rush-solve-coronavirus-pandemic-countries-contemplate-compulsory-licensing/id=120238/>

<sup>34</sup> [http://www.whiov.ac.cn/kyjz\\_105338/202002/t20200204\\_5497136.html?from=groupmessage](http://www.whiov.ac.cn/kyjz_105338/202002/t20200204_5497136.html?from=groupmessage)



Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Los solicitantes chinos piensan cooperar con laboratorios extranjeros (parece que refiriéndose a GILEAD SCIENCES). Si los laboratorios aceptan contribuir a la epidemia en China no seguirán el proceso de obtención de patente de invención a través del PCT.

Entendemos de todas formas que estas solicitudes de patente, ya sea la pendiente de examen de fondo y publicación en China y las que se someterían vía el PCT, podrían carecer del requisito de novedad, debido a que la fórmula sometida ya existía y se conocía como antiviral. Claro está que habría que ver los sistemas nacionales sobre primer depósito y no primero en invención para saber cuál de los dos prevalece, independientemente del comentario sobre novedad.

No aplicación del derecho de exclusiva (¿Por omisión?). Este tema ha sido repetitivo. Titulares de patentes no han hecho efectiva la aplicación de sus derechos sobre las invenciones registradas. De hecho, algunos han retirado expresamente las reclamaciones legales.

En Israel se aprobó una licencia por importación / agotamiento de los derechos de patente de un antiviral para HIV llamado Kaletra, cuyo titular es AbbVie Inc. Hasta la terminación de este artículo no se había confirmado la efectividad de Kaletra en el combate al COVID-19.

En los Estados Unidos, una empresa que estaba haciendo pruebas para fabricar unos kits de tests (BioFire Diagnostics) fue demandada por Labrador Diagnostics por el supuesto uso de una tecnología que estaba patentada desde 2013<sup>35</sup>. La empresa retiró en la misma semana la demanda judicial y ofertó un licenciamiento sin costo alguno. La titular de la patente no produce nada ni aparentemente tiene presencia en internet, por lo que popularmente entra en la definición de “patent troll”.

Otros casos se han presentado con patentes de diseños sobre ventiladores y piezas específicas para esos aparatos, tan necesarios para la ayuda de pacientes crónicos afectados del COVID-19.

Uno de los primeros ejemplos lo encontramos en Italia, donde jóvenes con impresoras 3D pudieron hacer válvulas necesarias para el funcionamiento de ventiladores de un hospital cerca de Brescia, en el norte de ese país, ya que no había válvulas en inventario de la empresa fabricante para poderlas suplir<sup>36</sup>. Aparentemente, había una patente de diseño de la pieza y el fabricante negó los archivos digitales, por lo que se debió hacer una configuración digital<sup>37</sup>. Tras ese caso se han hecho piezas en muchas partes

---

<sup>35</sup> <https://www.extremetech.com/extreme/307741-patent-troll-sues-to-pull-covid-19-tests-off-market-over-alleged-infringement>

<sup>36</sup> <https://it.businessinsider.com/coronavirus-manca-la-valvola-per-uno-strumento-di-rianimazione-e-noi-la-stampiamo-in-3d-accade-nellospedale-di-chiari-brescia/>

<sup>37</sup> <https://www.theverge.com/2020/3/17/21184308/coronavirus-italy-medical-3d-print-valves-treatments>



del mundo, incluyendo la República Dominicana, formándose un grupo de open source sobre patentes de ventiladores<sup>38</sup>.

Se podría analizar dónde estaría la infracción de la patente de diseño, si en la impresión, en la utilización o en la creación del archivo en 3D para imprimir, teniendo en cuenta que, en principio, el archivo digital per se no es violatorio de la patente, pero la reproducción en físico del producto sí lo es, ya que la patente suele cubrir solamente el objeto tangible y no su versión digital<sup>39</sup>.

Acceso a medicamentos en el mundo de patentes de invención. Desde la formación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la posterior Declaración de Doha, siempre se ha tenido como cierto el criterio de que se deben dejar válvulas de escape para el acceso a tecnología patentada, a las licencias obligatorias, a una política amplia de agotamiento de los derechos del titular y la aplicación in extenso de la prohibición de las patentes de segundo uso.

### **Licencias obligatorias**

El mismo director de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha comentado sobre la posibilidad de utilizar las flexibilidades que otorgan los tratados internacionales y las legislaciones locales, en el entendido que se necesitan medidas extraordinarias por temas de emergencias y de salud. Se refiere a licencias obligatorias limitadas sobre productos específicos para poder asegurar inventarios suficientes en el mercado mundial<sup>40</sup>. En República Dominicana sería licencia obligatoria por “interés público”<sup>41</sup>, ya sea “por razones de emergencia o de seguridad nacional declaradas por el Poder Ejecutivo”. Dicho texto de la Ley 20-00 también permite que las razones mencionadas sean declaradas por la Oficina Nacional Propiedad Industrial y, en ciertas condiciones, por un tercero interesado.

Desde el punto de vista político, inclusive en los Estados Unidos, ya 46 miembros del Congreso le han escrito al Poder Ejecutivo para que utilice todos los medios legales posibles para que el acceso a medicamentos sea a precios razonables y llegan a mencionar lo difícil que es encontrar dichos resultados con la exigencia de derechos de monopolio exclusivo<sup>42</sup>. Igual ha sucedido en Ecuador, que ha sido uno

---

<sup>38</sup> <https://techcrunch.com/2020/03/19/open-source-project-spins-up-3d-printed-ventilator-validation-prototype-in-just-one-week/>

<sup>39</sup> [https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/48/4/Articles/48-4\\_Holbrook-Osborn.pdf](https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/48/4/Articles/48-4_Holbrook-Osborn.pdf)

<sup>40</sup> [http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/04/12/coronavirus-international-patent-pool-in-the-making/?doing\\_wp\\_cron=1587349347.1659309864044189453125](http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/04/12/coronavirus-international-patent-pool-in-the-making/?doing_wp_cron=1587349347.1659309864044189453125)

<sup>41</sup> Art. 46 Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial

<sup>42</sup> [https://www.law360.com/ip/articles/1258140/how-covid-19-could-spur-the-gov-t-to-seize-patents?nl\\_pk=40a7c4d7-886a-49d3-b902-d1652bdf840&utm\\_source=newsletter&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=ip](https://www.law360.com/ip/articles/1258140/how-covid-19-could-spur-the-gov-t-to-seize-patents?nl_pk=40a7c4d7-886a-49d3-b902-d1652bdf840&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ip)



de los países latinoamericanos con mayor número de afectados, donde pensaron en activar las reglas de licencias compulsivas sobre patentes de invención<sup>43</sup>.

Siempre hemos sido de opinión que la aplicación del agotamiento de los derechos es una vía mucho más expedita que el licenciamiento para fabricación local. En República Dominicana se tiene uno de los más amplios conceptos de agotamiento: cuando el producto o procedimiento ha sido puesto en el comercio en cualquier país a través de una forma lícita y no necesariamente con el consentimiento del titular de la patente.

### **Patentes de segundo uso**

Muchos países excluyen materias que no deberían ser patentadas, entre ellas un producto ya patentado para un uso diferente. Siempre habrá intentos por formulaciones diferentes que tendrán que soportar el examen de novedad y nivel inventivo, principalmente de lo que se desprendería de la primera patente.

El tema resurge por el uso de sustancias que se inventaron para otras enfermedades, como la cloroquina; pudiese que alguien trate de incluirla en una solicitud de patente para su aplicación contra la COVID-19. El análisis de fondo de cada oficina de patentes constituirá el veredicto.

### **Derecho de marcas**

Registro de marcas coronavirus en USPTO. Los términos de moda que se hacen “tendencia” (como se dice ahora en las redes sociales) pertenecientes a la “cultura pop” usualmente se tratan de registrar como marcas a través del mundo. Los oportunistas pretenden obtener derechos de exclusión de terceros sobre algo que se refiere a términos utilizados en conversaciones cotidianas.

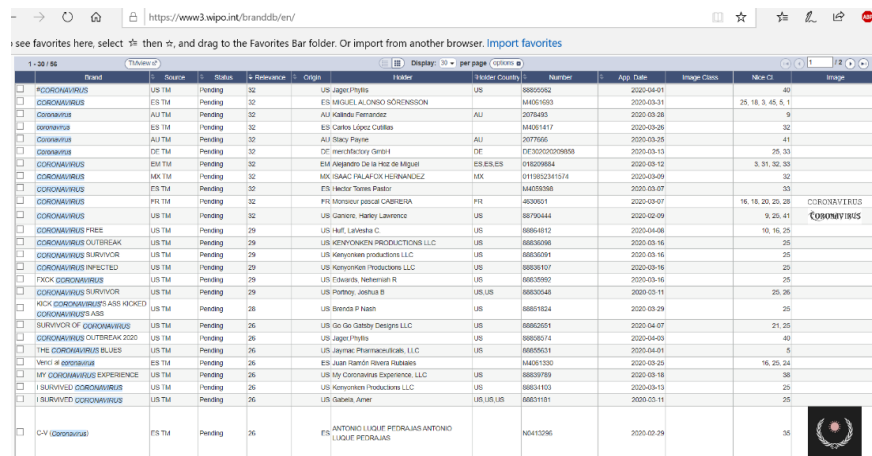
COVID  
19

Word Mark COVID 19  
Goods and Services IC 025, US 022 039, G & S; T-shirts; FIRST USE, 20200309; FIRST USE IN COMMERCE, 20200309  
Mark Drawing Code (5) WORDS, LETTERS, AND/OR NUMBERS IN STYLIZED FORM  
Serial Number 88826872  
Filing Date March 9, 2020  
Current Basis 1A  
Original Filing Basis 1A  
Owner (APPLICANT) The Edibles Club LLC LIMITED LIABILITY COMPANY MASSACHUSETTS PO Box 977 PO Box 97  
Prior Registrations 5955783  
Disclaimer NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE "COVID 19" APART FROM THE MARK AS SHOWN

Los términos CORONAVIRUS y COVID (y muchos términos afines o relacionados) han sido solicitados como parte de marcas en varios países. Para Coronavirus, por lo menos 37 en los Estados Unidos y 9 en

<sup>43</sup> <https://www.statnews.com/pharmalot/2020/03/23/ecuador-compulsory-licensing-covid19-coronavirus/>

España; para covid el número es mayor: 138 solicitudes, según la Base de Datos Global de marcas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)<sup>44</sup>.



Brand	Source	Status	Relevance	Class	App. No.	App. Date	Image Class	Next Cl.	Image
CORONAVIRUS	US TM	Pending	32	US Jago's Photo	36000202	2020-04-01			40
CORONAVIRUS	ES TM	Pending	32	ES MIGUEL ALONSO SORENSON	34001003	2020-03-31		25, 18, 3, 45, 5, 1	
Coronavirus	AU TM	Pending	32	AU Kaitido Fernandez	2078483	2020-03-28			9
Coronavirus	ES TM	Pending	32	ES Carlos López Cutillo	34001417	2020-03-26			32
Coronavirus	AU TM	Pending	32	AU Stacy Payne	2077666	2020-03-26			41
Coronavirus	DE TM	Pending	32	DE Hereditary Gersh	DE 3020200969	2020-03-13			25, 33
CORONAVIRUS	EM TM	Pending	32	EM Alejandro De la Hoz de Miguel	ES/ES/ES 01820984	2020-03-12			3, 91, 32, 33
CORONAVIRUS	MX TM	Pending	32	MX ISAAC FALFA OX HERNANDEZ	019192341274	2020-03-09			32
CORONAVIRUS	ES TM	Pending	32	ES Hector Torres Pastor	34003068	2020-03-07			33
CORONAVIRUS	PH TM	Pending	32	PH Monique Pascal CABRERA	1820001	2020-03-07		18, 18, 28, 29, 29	CORONAVIRUS
CORONAVIRUS	US TM	Pending	32	US Gabriel Haley Lawrence	98792444	2020-02-09			9, 25, 41
CORONAVIRUS FREE	US TM	Pending	29	US HAIT LAWLITE C	98954812	2020-04-08			10, 16, 25
CORONAVIRUS OUTBREAK	US TM	Pending	29	US KENYONEN PRODUCTIONS LLC	98836098	2020-03-16			25
CORONAVIRUS SURVIVOR	US TM	Pending	29	US Kenyonen productions LLC	98836099	2020-03-16			25
CORONAVIRUS INFECTED	US TM	Pending	29	US Kenyonen Productions LLC	98836107	2020-03-16			25
FLICK CORONAVIRUS	US TM	Pending	29	US Edward Nehemiah II	98836192	2020-03-16			25
CORONAVIRUS SURVIVOR	US TM	Pending	29	US Portney Joshua B	98835248	2020-03-11			25, 26
KICK CORONAVIRUS' ASS KICKED CORONAVIRUS' ASS	US TM	Pending	28	US Brenda P Nash	98851524	2020-03-29			25
SURVIVOR OF CORONAVIRUS	US TM	Pending	26	US Go Go Gatsby Design LLC	98860251	2020-04-07			21, 25
CORONAVIRUS OUTBREAK 2020	US TM	Pending	26	US Jago's Photo	98860574	2020-04-03			40
THE CORONAVIRUS BLUES	US TM	Pending	26	US Jayme Pharmaceutical, LLC	98859131	2020-04-01			5
WELL CORONAVIRUS	ES TM	Pending	26	ES Juan Ignacio Torres Ballester	34001332	2020-03-25			16, 28, 34
MY CORONAVIRUS EXPERIENCE	US TM	Pending	26	US My Coronavirus Experience LLC	98839789	2020-03-18			36
I SURVIVED CORONAVIRUS	US TM	Pending	26	US Kenyonen Productions LLC	98834103	2020-03-18			25
I SURVIVED CORONAVIRUS	US TM	Pending	26	US Gabala, Amer	98831181	2020-03-11			25
C-V (Coronavirus)	ES TM	Pending	36	ES ANTONIO LLOPÉ FERRAJAS ANTONIO LLOPÉ FERRAJAS	34041296	2020-02-29			35

Las solicitudes al parecer empezaron el 4 de febrero de 2020 con la solicitud de la marca CORONAVIRUS SURVIVAL GUIDE para publicaciones.

#### CORONAVIRUS SURVIVAL GUIDE

<b>Word Mark</b>	<b>CORONAVIRUS SURVIVAL GUIDE</b>
<b>Goods and Services</b>	IC 016, US 002 005 022 023 029 037 038 050, G & S: Magazines in the field of survival, protection, medicine and pandemic
<b>Standard Characters Claimed</b>	
<b>Mark Drawing Code</b>	(4) STANDARD CHARACTER MARK
<b>Serial Number</b>	88783939
<b>Filing Date</b>	February 4, 2020
<b>Current Basis</b>	1B
<b>Original Filing Basis</b>	1B
<b>Owner</b>	(APPLICANT) CENTENNIAL MEDIA LLC LIMITED LIABILITY COMPANY NEW YORK 10th Floor 40 Worth Street New York
<b>Attorney of Record</b>	Oliver R. Chernin
<b>Type of Mark</b>	TRADEMARK
<b>Register</b>	PRINCIPAL
<b>Live/Dead Indicator</b>	LIVE

La gran mayoría de las solicitudes a nivel mundial se han hecho para la clase 25 (prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería). Le sigue en popularidad la clase 10 (aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales). Las clases 5 y 9 también han tenido más de 10 solicitudes en cada una. Ambas son importantes por su aplicación a productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés y desinfectantes (clase 5) y por último, aparatos científicos, donde también entran dispositivos como celulares inteligentes, computadoras, etc. (clase 9).<sup>45</sup>

<sup>44</sup> <https://www3.wipo.int/branddb/en/>

<sup>45</sup> Información obtenida de la página de búsqueda mundial de marcas <https://www3.wipo.int/branddb/en/#>

Dependiendo de la clase que se haya solicitado y las variantes (unas más que otras) podrían darse las siguientes situaciones:

- No tengan aptitud distintiva para los productos o servicios para los que pretenden aplicarse.
- No establezcan o identifiquen fielmente la procedencia empresarial del signo.
- Puedan engañar sobre sus cualidades.
- Se trate de términos en 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.

Por último y no menos importante estaría la prohibición absoluta que se refiere a términos contrarios a la moral y buenas costumbres. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha llegado a decidir sobre “el derecho del público a no encontrar marcas molestas, abusivas, insultantes o incluso amenazadoras”<sup>46</sup>. La peligrosidad y mortandad del virus que produce la COVID-19 y su correlación con alimentos, ropa o calzados, entre otras clases, puede ser considerado ofensivo. Las solicitudes, inclusive para obras caritativas, podrían ser denegadas.



Debemos señalar que la posición de la EUIPO no necesariamente va a prevalecer en Estados Unidos, ya que aunque la ley de marcas Lanham Act, en su sección 2(a) (15 U.S.C. § 1052) previene contra el registro de marcas “immoral or escandalosa”, recordamos que, en junio de 2019, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en la decisión *Iancu v. Brunetti*, No. 18–302, 588 U.S. \_\_\_\_ (2019)<sup>47</sup>, encontró que esta prohibición viola la Primera Enmienda de la Constitución de ese país. La juez Elena Kagan consideró en su ponderación que la ley de Estados Unidos (Lanham Act) permite registro de marcas cuando sus

<sup>46</sup> Directrices Relativas al Examen de las Marcas de la Unión Europea Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Parte B. Examen Sección 4. Motivos de Denegación Absolutos. Capítulo 7 Marcas en Conflicto con el Orden Público y las Buenas Costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f) del RMUE)  
[https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/trade\\_marks/Draft\\_Guidelines\\_WP\\_1\\_2017/11\\_part\\_b\\_examination\\_section\\_4\\_AG\\_chap\\_7\\_article\\_7-1-f\\_clean\\_2017\\_es.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2017/11_part_b_examination_section_4_AG_chap_7_article_7-1-f_clean_2017_es.pdf)

<sup>47</sup> [https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302\\_e29g.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf) (SCOTUS)





mensajes “no desafían el sentido de la sociedad de decencia”<sup>48</sup>. En la parte infine de la decisión “SCOTUS” termina diciendo: “Hay muchas ideas inmorales y escandalosas en el mundo (incluso más de lo que hay palabrotas) y la Ley Lanham las cubre a todas. Por lo tanto, viola la Primera Enmienda”<sup>49</sup>.

En la República Dominicana, el nombre de dominio coronavirusrd.gob.do fue registrado para ser utilizado por la Comisión de Alto Nivel para Prevención y Control del Coronavirus formada por el Poder Ejecutivo<sup>50</sup>. Vimos, sin embargo, que el dominio “. com.do” estaba dirigido a una empresa dedicada a servicios de expedición de medicamentos y a las ARS.

Para terminar, llama la atención en la lista de solicitudes de marcas en Estados Unidos para servicios jurídicos, clase 45 la siguiente: “FAMILY LAWYER SURVIVAL KIT: CLAUSTROPHOBIA AND CHAOS IN THE WAKE OF COVID-19”. No es de dudar que se trata de una abogada especializada en temas familiares, que no se ha percatado que la solicitud no prosperaría por falta de distintividad. Prohibido hablar de temas legales familiares originados a partir de la claustrofobia que pudo haberse originado en las cuarentenas sufridas en la mayoría de los países.

Medicamentos falsos. Otro punto referente a marcas que ha sido muy importante por su peligrosidad se trata de las falsificaciones.

En una crónica resaltada por el periódico EL PAÍS, encontramos lo siguiente:

*.....Internet se ha llenado de publicaciones que ofrecen medicamentos para “curar y proteger del coronavirus”, a pesar de que los organismos oficiales todavía no han aprobado ningún remedio concreto que sirva para curarlo. La venta de productos sanitarios falsificados se ha disparado, sobre todo en redes sociales, donde se encuentra el 58% de la oferta de estas sustancias. También se pueden encontrar en plataformas de comercio electrónico como Ebay y, especialmente, Alibaba, según un estudio llevado a cabo por la empresa Smart Protection, que está colaborando con organismos europeos para detectar falsificaciones de medicinas y productos sanitarios muy demandados.”*

Antivirales que se hicieron populares, como arbidol, hidroxiclороquina y faviparir, se encuentran a montones, muchas veces falsificados. El mismo artículo de EL PAÍS se refiere a sitios como ALIBABA e inclusive Ebay.

En varias partes del mundo se encontraron medicamentos ilegales (y algunos “milagrosos”). En los Estados Unidos, una persona en California, desde la primera semana de marzo de 2020, reetiquetó un

---

<sup>48</sup> Sentencia SCOTUS citada, página primera

<sup>49</sup> Sentencia SCOTUS citada, página 11

<sup>50</sup> <https://coronavirusrd.gob.do/>



producto llamado “Trinity Remedy” como “Trinity COVID-19 SARS Antipathogenic Treatment”<sup>51</sup>. El producto al parecer provenía del Reino Unido.

Esta "cura" – más tarde rebautizada como "Trinity Mind, Body & Soul" – supuestamente contenía vitamina C, una mezcla enzimática, tiocianato de potasio y peróxido de hidrógeno. Se instruía a los consumidores que añadieran 18 onzas de agua, dijese una oración, bebieran la mitad de la solución, tomaran un probiótico junto con polen de abeja y luego terminarían de ingerir el resto. En este ilícito penal no solamente había publicidad engañosa (de la que hablaremos más adelante) sino que también implicaba la introducción ilegal de medicamentos etiquetados erróneamente. En otros países como la República Dominicana, el reetiquetado de medicamentos conlleva penas de prisión de hasta 10 años<sup>52</sup>.

Alrededor del mundo se han encontrado falsificaciones de productos como gel antibacterial y detergentes. A mediados de marzo de 2020, justo el día después de declarada la cuarentena en República Dominicana, se encontró en redes sociales (principalmente Facebook) perfiles que incluían ofertas de este producto falsificado. En la imposibilidad de accionar por parte del Ministerio Público, por falta de logística, se obtuvo ayuda de la red social, para darle de baja a fotografías y perfiles.

En Perú se hicieron de oficio acciones contra detergentes de Procter & Gamble y por lo menos se logró hacer el decomiso de los productos<sup>53</sup>. Por su parte, la Europol hizo un gran operativo donde encontraron más de 35,000 mascarillas falsificadas y kits de pruebas para HIV y glucosa<sup>54</sup>.

Violación de marcas por competencia desleal. Especulación de precios. La especulación en los productos esenciales para el combate de la COVID-19 se ha visto en varias partes del mundo. En un caso particular en los Estados Unidos, el fabricante 3M de mascarillas N95, al encontrar a uno de sus revendedores en prácticas especulativas, decidió iniciar acciones por violación de marcas por el riesgo de asociación y la práctica desleal e ilegal de la especulación<sup>55</sup>.

Al caso se le deberá prestar atención, pues en República Dominicana y muchos otros países existen el régimen de limitación de derechos por agotamiento<sup>56</sup> o de “primera venta”, como se conoce en los

---

<sup>51</sup> <https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/uk-national-charged-shipping-mislabeled-and-unapproved-treatments-patients-suffering>

<sup>52</sup> Párrafo artículo 31 de Ley para la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados No. 17-19 y Numeral 8 del artículo 156 de la Ley General de Salud, No. 42-01, del 8 de marzo de 2001, modificada por Ley No. 22-06, del 15 de febrero de 2006.

<sup>53</sup> <https://www.worldtrademarkreview.com/anti-counterfeiting/counterfeit-detergent-packaging-seizure-in-peru-the-fight-against-fakes>

<sup>54</sup> <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/rise-of-fake-%E2%80%99corona-cures%E2%80%99-revealed-in-global-counterfeit-medicine-operation>

<sup>55</sup> <https://www.law360.com/articles/1262508>

<sup>56</sup> Artículo 88 Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial

Estados Unidos, y reglas sobre libre competencia, conforme las cuales, en principio, no se deben controlar los precios en relaciones de tipo vertical, como se da entre fabricante y distribuidor.

Por su parte, en la República Dominicana, fuera de la aplicación de legislación sobre marcas, el Instituto de Protección al Consumidor (Proconsumidor) ha iniciado procesos sancionadores contra empresas de venta de mascarillas e insumos médicos por incurrir en la especulación de sus precios<sup>57</sup>.

Marcas fluidas en el “distanciamiento social”. Muchas marcas quisieron unirse a la campaña sobre la importancia del distanciamiento social<sup>58</sup>.



Estas marcas constituyen signos distintivos que necesariamente sirven, aun con las modificaciones, para identificar el origen empresarial de los productos o servicios. Para nosotros forman parte del concepto moderno de marcas fluidas, que aun con los cambios, siguen sirviéndose de la característica de la distintividad necesaria.

Excusa para no uso. No es de dudar que la pandemia de coronavirus ha generado múltiples inconvenientes para que productos o servicios puedan ser comercializados, fabricados o licenciados.

<sup>57</sup> <https://proconsumidor.gob.do/2020/04/03/inicia-proceso-sancionador-contra-varias-empresas-de-mascarillas-y-otros-insumos-medicos/>

<sup>58</sup> <https://edition.cnn.com/2020/03/26/business/social-distancing-brand-logos-coronavirus/index.html>



En la República Dominicana, la marca que no ha sido objeto de uso por espacio de tres años puede ser objeto de un proceso de cancelación<sup>59</sup>. En otras jurisdicciones, como la Unión Europea, el plazo puede llegar a 5 años<sup>60</sup>.

Nos parece que tiene vocación de generar discusión si el plazo para usar la marca empieza a correr (o sigue contándose) durante los efectos de una pandemia o un estado de emergencia o si se le concediera una especie de prórroga al tiempo que determine la ley para probar el uso y, según la ley dominicana, pasen los efectos de los *“hechos o circunstancias ajenos a la voluntad del titular de la marca y que éste no ha podido evitar ni remediar”*<sup>61</sup>. Entendemos que cada caso deberá ser analizado individualmente.

### **Patrocinio, promociones y publicidad**

En los temas de publicidad y afines han ocurrido dos asuntos muy importantes; por un lado, la lógica cancelación de eventos multitudinarios que conllevaban patrocinio o las promociones particulares de varias marcas.

La cancelación de temporadas de fútbol en Europa, baloncesto en los Estados Unidos, posposición de las Olimpiadas y un número impresionante de pequeños eventos a nivel mundial se ha generado una importante distorsión de compromisos económicos y de mercadeo.

Por otra parte, en el mundo de la publicidad tenemos todo lo referente a publicidad engañosa relacionada con productos y servicios vinculados a la pandemia. La publicidad engañosa ha llevado inclusive a reclamaciones por competencia desleal, por pretender sacarse ventaja de afirmaciones o promesas irreales con diversos tipos de productos. En el caso de las marcas ya hicimos referencia a esto.

Las organizaciones autoregulatoras de publicidad en 44 países condenaron las prácticas de publicidad *“que socavan los consejos de salud pública o explotan las ansiedades de las personas”*. El Consejo Internacional de Autoregulación Publicitaria (ICAS, por sus siglas en inglés) consideró que *“estos anuncios dañan la confianza (de consumidores) en la información y la publicidad y socavan los principios de competencia leal y, en algunos casos, ponen en peligro la salud pública.”*<sup>62</sup>

Alrededor del mundo muchas instituciones han hecho llamados de atención sobre estos productos engañosos. En la República Dominicana, el instituto de Protección al Consumidor (Proconsumidor) hizo una campaña masiva en redes sociales.

---

<sup>59</sup> Artículo 93 Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial

<sup>60</sup> Artículo 18.1, REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada) (Texto pertinente a efectos del EEE)

<sup>61</sup> Artículo 95 Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial

<sup>62</sup> <https://icas.global/icas-easa-and-conared-statement-on-the-importance-of-responsible-advertising-and-covid-19/>



Un ejemplo lo encontramos a mediados de marzo de 2020. Hubo un caso en el cual una persona (Keith Lawrence Middlebrook) en California, a través de Instagram y YouTube, indicaba en sus videos y posts que tenía pastillas para prevenir el coronavirus y una cura inyectable, pendiente de patente (pero ya solicitada), que supuestamente curaba a los infectados por el virus. Este caso no se limitó a hacer el falso alegato de su “invención”, sino que llegó a indicar que personalidades como la ex estrella de los Angeles Lakers, Magic Johnson estaba en el consejo de administración de su compañía, Quantum Prevention CV Inc. (QP20).<sup>63</sup> El Bureau de Investigaciones Federales (FBI) se hizo cargo de arrestarla y procesarla.

### **Fashion Law**

Todo el proceso de la pandemia ha tenido un impacto negativo en la industria de la moda, ya que se considera que la temporada de otoño ha quedado cercenada y la mayoría de las marcas y grandes diseñadores han pospuesto todos sus eventos. Las tiendas por departamentos en todas partes del mundo han cerrado, como Nordstrom, Neiman Marcus, Macy's, Selfridges y Saks Fifth Avenue<sup>64</sup>. Se dice que las pérdidas rondarán los 2.5 trillones de dólares en los próximos 18 meses, con un desplome de ventas entre un 30 y 40%<sup>65</sup>.

Por otra parte, las mascarillas han pasado a ser un “símbolo de nuestros tiempos” y con plena vigencia en el mundo de la moda<sup>66</sup>, aunque se debe indicar que no son productos de este año, ya que desde 2014

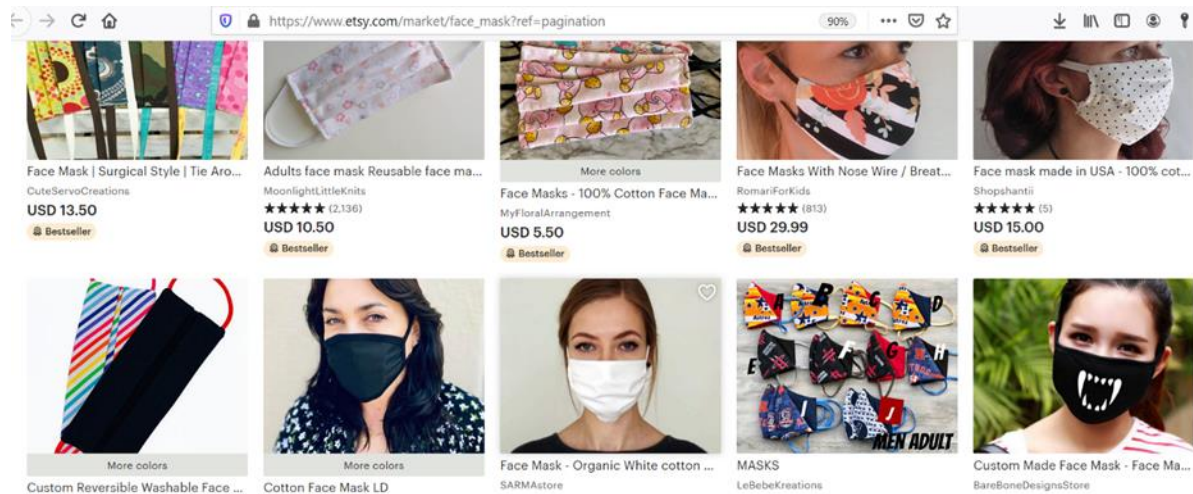
<sup>63</sup> <https://www.forbes.com/sites/mattperetz/2020/03/16/coronavirus-scams-watch-out-for-these-efforts-to-exploit-the-pandemic/#d5cbc026103e>

<sup>64</sup> <https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/how-coronavirus-affecting-fashion-industry-trade-shows-stock-prices-1203508244/>

<sup>65</sup> <https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/the-state-of-fashion-2020-coronavirus-update-bof-mckinsey-report-release-download>

<sup>66</sup> <https://www.nytimes.com/2020/03/17/style/face-mask-coronavirus.html>

habían sido presentadas en la Semana China de la Moda por Qiaodan Yin Peng Sportswear<sup>67</sup>. Ya se ha popularizado su uso en la moda.



Además, las grandes marcas de lujo y moda han provisto artículos en cantidades importantes y donado millones para la lucha contra la pandemia de coronavirus<sup>68</sup>.

Desde el punto de vista de imagen de las marcas, se puede considerar interesante el endoso del compromiso social de sus titulares y su uso con exclusión de promociones que tuviesen repercusiones negativas en el público.



<sup>67</sup> <https://www.businessinsider.com/smog-masks-at-beijing-fashion-show-2014-10>

<sup>68</sup> <https://www.townandcountrymag.com/style/fashion-trends/a32007434/luxury-brands-coronavirus-relief-efforts-2020/>

### **Privacidad y protección de datos**

Dos de los intangibles más importantes en estos tiempos, la información y los datos, han sufrido grandes impactos, desde las noticias falsas y los cuidados que algunas redes sociales decidieron tomar.

Este tema amerita todo un artículo para analizar lo acontecido, ya que en el ámbito de noticias falsas en la República Dominicana se inició un proceso judicial y prisión contra varias personas que anunciaban la muerte de prominentes personalidades sin ser cierto. La Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología fue el sustento para esto, al sancionar la difamación en línea.

En otros países como Venezuela, se utilizó una legislación sobre “instigación al odio e instigación pública”, la cual pudiese ser utilizada también para otras cosas.

Pero en ningún caso, este tipo de legislaciones ha servido para que se detengan las noticias falsas sobre la pandemia.

En materia de datos personales consideramos necesario señalar que la Ley No. 172-13 establece “excepciones al requerimiento del consentimiento”<sup>69</sup>, indicando que no será necesario el consentimiento de la persona cuando “se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve el secreto de la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados.”<sup>70</sup> Si bien es cierto que se puede dar esa información, la misma debe ser anónima para preservar el secreto de la persona. Nos parece que en los meses de marzo y abril se identificó erróneamente a determinadas personas, aunque ello fuese para cumplir con temas epidemiológicos de amplia importancia para los dominicanos.

Igual obligación de anonimato tiene la ley 172-13 para los datos (sensibles), cuando, por un lado, posibilita a un establecimiento hospitalario al tratamiento de los datos de sus pacientes<sup>71</sup> y la obligación de anonimato para compartir los datos de salud, siempre que sea con finalidades estadísticas o científicas y cuando no puedan ser identificados sus titulares.<sup>72</sup>

Precisamente, la posibilidad de tratamiento de dichos datos de salud de forma anónima es lo que llevó a varios países a realizar proyectos de geolocalización a través de los teléfonos celulares. El Consejo de Protección de Datos Europeo hizo público un documento el 19 de marzo de 2020 en ese sentido.

---

<sup>69</sup> Art. 27 Ley 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados. G. O. No. 10737 del 15 de diciembre de 2013.

<sup>70</sup> Numeral 8 art. 27 Ley 172-13

<sup>71</sup> Art. 75 Ley 172-13

<sup>72</sup> Art. 78 Ley 172-13



Por otro lado, plataforma de comunicación o videoconferencias como Zoom han tenido inconvenientes de seguridad por la explosión exponencial de su uso, llegando inclusive a presentarse demandas judiciales de parte de sus accionistas<sup>73</sup>.

Dicen que el mundo será diferente cuando terminemos este ciclo. Del mismo modo, el mundo de los intangibles y la propiedad intelectual definitivamente tendrán una referencia definida a partir de esta pandemia. En muchos casos solamente se aplicarán los principios existentes, pero en otros puede que estos cambien.

---

<sup>73</sup> [https://www.law360.com/cybersecurity-privacy/articles/1261581/shareholders-sue-zoom-over-privacy-hacking-concerns?nl\\_pk=f5e1cb8c-9a94-4707-8171-8f057007a699&utm\\_source=newsletter&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=cybersecurity-privacy](https://www.law360.com/cybersecurity-privacy/articles/1261581/shareholders-sue-zoom-over-privacy-hacking-concerns?nl_pk=f5e1cb8c-9a94-4707-8171-8f057007a699&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cybersecurity-privacy)