

**RESPUESTA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(OMPI) REUNION COMITÉ PERMANENTE DE PATENTE SESION CELEBRADA
DEL 27 AL 20 DE JUNIO 2016:**

Información solicitada:

Experiencias prácticas acerca de la eficacia de las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes y de los problemas que conllevan, en particular para abordar cuestiones relacionadas con el desarrollo.

Respuesta:

La República Dominicana contempla en la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, en su art. 30 lo referente a las Limitaciones y agotamiento de los derechos de Patente bajo las siguientes causales:

- a) Actos realizados en ámbito privado y con fines no comerciales
- b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación con respecto a la invención patentada
- c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica.
- d) La venta, locación, uso usufructo, la importación o cualquier modo de comercialización de un producto protegido por la patente u obtenido por el procedimiento patentado, una vez que dicho producto ha sido puesto en el comercio de cualquier país, con el consentimiento del titular o de un licenciataro o de cualquier país, con el consentimiento del titular o de un licenciataro o de cualquier otra forma lícita. No se consideran puestos lícitamente los productos o los procedimientos en infracción de derecho de propiedad industrial
- e) Actos referidos en el artículo 5to. del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial
- f) Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, el uso de ese material como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido del material patentado.
- g) Aquellos usos necesarios para obtener la aprobación sanitaria y para comercializar un producto después de la expiración de patentes que lo proteja. (Excepción Bolar).

Respecto a estas excepciones, el sector salud de la República Dominicana, ha estado explorando la posibilidad de acceder al uso de un antirretroviral que se encontraba protegido por una patente en el país, el cual sería utilizado en un programa de alcance nacional para beneficiar a personas portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA), a través del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA). No obstante estos intentos, no se obtuvo ningún resultado. Independientemente a lo señalado, conforme el caso planteado, entendemos que otra posibilidad son las Licencias Obligatorias, previstas en el apartado o sección IV de la Ley 20-00, cuyas condiciones deben ser observadas y de acuerdo a la tipología más apropiada al caso, pudiera ser evaluada y concedida, Estos tipos son: 1) Por falta de explotación, 2) Por prácticas anticompetitivas, 3) En caso de patentes dependientes y 4) Por interés público, esta última, sería la aplicable. Todo este proceso deberá ser llevado a cabo ante la Oficina Nacional de la República Dominicana.

Información solicitada:

Causas judiciales relativas con los aspectos del secreto profesional en la relación cliente-asesor en patentes entre las que figuren las limitaciones o dificultades encontradas.

Respuesta:

En la República Dominicana la asistencia legal no es un requisito indispensable dentro de nuestra legislación, salvo en los casos en que el solicitante no cuente con un domicilio en la República Dominicana, En estos casos el manejo de toda la información queda bajo la estricta responsabilidad del representante, que es quien gestiona y a quien se le comunican todos los resultados de los evaluaciones formales y técnicas que se realizan a la solicitud en trámite.

De forma general el secreto profesional se contempla en el Decreto No. 1290, que ratifica el Código de Ética del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

En el CAPITULO II DEL SECRETO PROFESIONAL

ARTICULO 15.

El secreto profesional constituye a la vez un deber de cuyo cumplimiento ni ellos mismos pueden eximirse; es un derecho con respecto a los jueces, pues no podría escuchar expresiones confidenciales si supiese que podía ser obligado a revelarlas. Y llamado el profesional en derecho a declarar como testigo, debe concurrir a la citación; pero en el acto y procediendo con absoluta independencia de criterio, deberá negarse a contestar aquellas preguntas cuya respuesta, a su juicio, sea susceptible de violar el secreto profesional.

ARTICULO 16.

La obligación del secreto se extiende a las confidencias efectuadas por terceros al profesional en derecho en razón de su Ministerio. Por eso debe guardar reserva acerca de las conversaciones llevadas a cabo para realizar una transacción que fracasó, y respecto de los hechos que ha conocido sólo por tal medio. El secreto cubre también las confidencias intempestivas de los colegas.

ARTICULO 17.

La obligación del secreto cede a las necesidades de la defensa personal del profesional en derecho, cuando es objeto de persecuciones de su cliente. Puede revelar entonces lo que sea indispensable para su defensa y exhibir, con el mismo objeto los documentos que aquél le haya confiado.

ARTICULO 18.

El Abogado guardará el más riguroso secreto profesional. Este deber fundamental subsiste íntegramente después que el Abogado ha dejado de prestarle sus servicios al cliente. El Abogado tiene el derecho de negarse a testificar contra su cliente y podrá abstenerse de contestar cualquier pregunta que involucre la revelación del secreto o la violación de las confidencias que le hiciere su cliente. Tampoco podrá el Abogado comunicar a terceras personas lo que llegare a su conocimiento por causa de su profesión. Queda comprendido dentro del secreto profesional, todo cuanto un Abogado trate con el Abogado representante de la parte contraria.

ARTICULO 19.

El deber de guardar el secreto profesional se extiende a las confidencias hechas por terceros al Abogado en razón de su ministerio, y a las derivadas de las conversaciones necesarias para llegar a un arreglo que no se efectuó. El secreto debe comprender también las confidencias de los colegas. El Abogado no debe intervenir en asuntos que puedan conducirle a revelar un secreto, ni utilizar en provecho propio o de su cliente las confidencias que haya recibido en el ejercicio de su profesión, salvo que obtenga el consentimiento previo y expreso del confidente. La obligación de guardar el secreto profesional comprende también los asuntos que el Abogado conozca por trabajar en común o asociado con otros o por intermedio de empleados o dependientes de estos.

ARTICULO 20.

El Abogado que fuere acusado judicialmente por su cliente, estará dispensado de la obligación de guardar el secreto profesional en los límites necesarios e indispensables para su propia

defensa. Cuando un cliente comunica a su Abogado su intención de cometer un delito, el Abogado podrá, según su conciencia, hacer las necesarias revelaciones a objeto de evitar la comisión del delito para prevenir los daños morales o materiales que puedan derivarse de su consumación.

Por consiguiente, inferimos que entre cliente-asesor existe un acuerdo previo-contractual de manejo confidencial de la información contenida en su solicitud, y que abarcará los derechos y obligaciones que asumirá cada una de las partes.

Información solicitada:

- Aspectos de la legislación nacional disponibles para consultas:

Respuesta: En el portal WEB: www.onapi.gob.do pueden encontrar información desplegada sobre base legal o norma vigente, reglamentos, decretos, convenios internacionales y lineamientos internos del departamento de invenciones. A futuro se analiza la posibilidad de crear una biblioteca virtual de las decisiones emanadas de los departamentos de invenciones, signos distintivos y consultoría jurídica como última instancia superior administrativa.

1) Información solicitada:

- Sistema de Oposición, revocación o invalidación administrativa que contemple su legislación

Respuesta:

En la normativa nacional vigente, en lo relativo a la modalidad de Patentes no existe la Figura de la Oposición como un recurso de tipo administrativo. La Ley 20-00 contempla las observaciones, en el Art. 21 numerales 2 y 3

“Cualquier persona interesada podrá presentar observaciones fundamentadas respecto a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud, consignando los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes. La presentación de observaciones no suspenderá la tramitación de la solicitud. La observación podrá presentarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la publicación.

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará las observaciones al solicitante, quien podrá presentar los comentarios, argumentaciones o documentos que le conviniera, en un plazo de 60 días a partir del recibo de las observaciones. Las observaciones y sus comentarios deberán ser tenidos en cuenta en el examen de fondo de la solicitud.”

Es importante destacar que las observaciones no detienen la continuación del proceso de la solicitud, estas son incorporadas en el expediente y una copia es notificada al solicitante para que presente su defensa, es luego en la fase del examen sustantivo, donde el examinador la evalúa.

En cuanto a las patentes existen dos Recursos o Acciones que son interpuestos ante el Departamento de Invenciones de la ONAPI, a saber: a)

Artículo 34.- Nulidad y caducidad de la patente: 1) Serán nulas todas las patentes otorgadas en contravención a las disposiciones de la presente ley. La acción en nulidad o caducidad podrá ser ejercida por toda persona interesada. En particular, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá en cualquier tiempo, a pedido de cualquier persona interesada o autoridad competente, declarar la nulidad de una patente en cualquiera de los siguientes casos: a) El objeto de la patente no constituye una invención conforme a los Artículos 1 y 2 numeral 1); b) La patente se concedió para una invención comprendida en la prohibición del Artículo 2 numeral 2) o que no cumple con las condiciones de patentabilidad previstas en los Artículo 3, 4, 5 y 6; c) La patente no divulga la invención de conformidad con lo previsto en los

Artículos 13 y 14; d) Las reivindicaciones incluidas en la patente no cumplen los requisitos previstos en el Artículo 15; e) La patente concedida contiene una divulgación más amplia que la contenida en la solicitud inicial. 2) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial anulará una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla conforme a los Artículos 7, 8 ó 9. En este caso la anulación sólo puede ser pedida por la persona que alega le pertenece el derecho a la patente, y la acción prescribirá a los cinco años contados desde la concesión de la patente. 3) Cuando las causales de nulidad sólo afectan a alguna reivindicación o a alguna parte de una reivindicación, la nulidad se declarará sólo con respecto a esa reivindicación o parte, según corresponda. En su caso, la nulidad podrá declararse en forma de una limitación de la reivindicación correspondiente. 4) El pedido de nulidad o de anulación también podrá interponerse como defensa o en vía reconvencional en cualquier acción por infracción relativa a la patente. 5) Las patentes caducarán de pleno derecho en los siguientes casos: a) Al término de su vigencia; b) Por falta de pago de las tasas para mantener su vigencia. El titular tendrá un plazo de gracia de ciento ochenta (180) días para abonar la tasa adeudada, a cuyo vencimiento se operará la caducidad. 6) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá declarar la caducidad de una patente en los siguientes casos: a) Si transcurridos dos (2) años de concedida la primera licencia obligatoria no se llegaron a satisfacer los objetivos para los cuales fue concedida; b) Cuando ello fuere necesario para proteger la salud pública, la vida humana, animal o vegetal o para evitar serios perjuicios al medio ambiente.

Artículo 35.- Del recurso de Reconsideración. a) Sólo procede el recurso de reconsideración contra la resolución que rechace o anule una patente, el cual se presentará por escrito ante la propia Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia; b) Analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos aportados, la oficina emitirá la resolución que corresponda, la cual deberá comunicarse por escrito al recurrente; c) Si la resolución que emita la oficina niega la procedencia del recurso, se comunicará por escrito al recurrente y se publicará en el órgano de publicidad oficial. Cuando la resolución sea favorable al recurrente se procederá en su caso, en los términos del Artículo 23 de la presente ley, si correspondiere.

2) Información solicitada:

- Actividades colaborativas en materia de búsqueda y examen de solicitudes de patentes, y reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen a escala internacional.

Respuesta:

Conforme nuestra disposición legal vigente, constituye una herramienta para los exámenes sustantivos de patentabilidad la utilización de los resultados de los informes emitidos por otras oficinas, en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Así lo expresa el Artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en su numeral 4):

“El examen podrá tener en cuenta los documentos relativos a los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial o dentro del procedimiento previsto por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), referidos a la misma materia reivindicada en la solicitud que se examina. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá reconocer los resultados de tales exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.”