

C. 9260

31 de enero de 2025

De mi consideración:

De conformidad con la decisión adoptada por el *Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes* (SCP) en su trigésima sexta sesión, celebrada en Ginebra en formato híbrido del 14 al 18 de octubre de 2024, se invita a los Estados miembros y a las Oficinas Regionales de Patentes a enviar a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a más tardar, el 31 de marzo de 2025, cualquier información para la preparación de los documentos siguientes y una nueva página web:

- i) Proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa a la utilización por los agricultores o los fitomejoradores de invenciones patentadas
 - La información podrá referirse, por ejemplo, a las disposiciones pertinentes de las legislaciones, la jurisprudencia, los desafíos que se plantean a los Estados miembros en la aplicación de la excepción y los resultados de la aplicación a escala nacional/regional.

R-i) En caso particular de la República Dominicana, la Ley 450-06 sobre protección de los derechos del obtentor de variedades vegetales, contempla la exención del obtentor en su Art. 18) iii) y la excepción del agricultor en el párrafo único del artículo antes indicado, presentados de la manera siguiente:

El derecho de obtentor no se extenderá:

- i) A los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales
- ii) A los actos realizados a título experimental, y
- iii) A los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades, así como, a menos que las disposiciones del Artículo 17 sean aplicables a los actos mencionados en el Artículo 16 y párrafos subsiguientes realizados con tales variedades.

Párrafo Único. No lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siembre en su propia explotación, dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos de los obtentores, el producto de la cosecha que haya obtenido

por el cultivo, en su propia explotación, de una variedad protegida o de una variedad cubierta por el Artículo 17. **Se exceptúan de esta disposición las variedades de las especies frutícolas, ornamentales y forestales cuando se persigan fines comerciales.**

En la República Dominicana la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de acuerdo con el Art. 2 numeral 1) literal g) excluye de patentabilidad toda clase de materia viva y sustancia preexistente en la naturaleza siempre y que esté dirigido a la forma en la que se encuentra en la naturaleza.

También la Ley 20-00 en el Art. 2 numeral 2) literal c) excluye de patentabilidad invenciones relacionadas a *plantas y animales, con excepción de los microorganismos. y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.*

La legislación indica además que *“Las obtenciones vegetales serán reguladas en virtud de una ley especial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.3, letra b), del ADPIC.”*

ii) Estudio sobre los requisitos sustantivos y de procedimiento relativos a la división voluntaria de las solicitudes de patente por parte de los solicitantes

- Además de los requisitos relativos a la división voluntaria de las solicitudes de patente por parte de los solicitantes, las aportaciones podrán contener cuestiones relativas a la prohibición del doble patentamiento y cualquier otra información pertinente.

R-ii) La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece en el artículo 18 la división voluntaria de la solicitud de patente.

Artículo 18.- División de la solicitud. 1) El solicitante puede dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de las solicitudes fraccionarias podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial. 2) Se atribuirá a cada solicitud fraccionaria la fecha de presentación de la solicitud inicial. 3) Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida para la presentación de una solicitud de patente, computándose como un crédito lo pagado por la solicitud inicial.

El tratamiento que se aplica a las solicitudes divisionales voluntarias es el mismo que aplica para todas las solicitudes, el cual está contemplado en el Artículo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, que contiene el procedimiento del examen sustantivo.

Este mismo artículo además contempla la posibilidad de dividir la solicitud a requerimiento del examinador de fondo.

Ejemplo: Por falta de unidad de Invención.

Artículo 17.- Unidad de la invención. Una solicitud de patente sólo puede comprender una invención, o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de manera que conformen un único concepto inventivo.

- iii) Documento en el que se actualicen las Secciones V y VI del Anexo del documento SCP/35/7 (La inteligencia artificial (IA) y la calidad de inventor)

Sección V: Marcos jurídicos nacionales/regionales relativos a la calidad de inventor:

R-iii) En la República Dominicana al analizar la definición del término Invención contemplado en el artículo 1 de la Ley 20-00, es donde queda establecido que la calidad debe recaer en una persona física., por tanto el derecho de exclusiva de una patente pertenecerá a una persona física.

Artículo 1 de la Ley 20-0 dispone que:

Se entiende por invención toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria que cumpla con las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Una invención podrá referirse a un producto o a un procedimiento.

- Sección VI: La “causa DABUS”. Las aportaciones también podrán contener información relativa a nuevas causas y decisiones que tratan de la IA en calidad de inventor.

- iv) Recopilación de las medidas en materia de legislación y políticas adoptadas por los Estados miembros en relación con las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas que ha de exponerse en una página del sitio web del SCP dedicada a ese tema.

R-iv) En la República Dominicana, la legislación y las políticas relacionadas con tecnologías esenciales para la implementación de estándares técnicos establecidos por organizaciones de desarrollo de estándares (SDO) se enmarcan en varias normativas clave: Normas de Tecnologías de la Información y Comunicación (NORTIC): Desarrolladas por el Departamento de Normas y Estándares de la Dirección de Transformación Digital Gubernamental, las NORTIC forman parte del marco normativo de TIC y gobierno digital en la República Dominicana. Estas normativas y políticas reflejan el compromiso del país con la adopción y aplicación de estándares técnicos internacionales, garantizando que las tecnologías esenciales utilizadas cumplan con las mejores prácticas y recomendaciones de las SDO.

La República Dominicana cuenta con la Ley 20-00 sobre de Propiedad industrial que establece, el procedimiento del examen sustantivo de las patentes, la duración del derecho de patentes y las licencias sobre ellas.

- Las aportaciones también podrán contener referencias a jurisprudencia destacada. Para cada causa referenciada, sírvanse proporcionar un breve resumen y, de ser disponible, la correspondiente dirección de URL.

Además, con el fin de mantener actualizada la información recopilada por medio de las actividades del SCP, la Oficina Internacional agradecería recibir de los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes, a más tardar el 30 de abril de 2025, información actualizada sobre los temas siguientes:

- i) determinados aspectos de las legislaciones nacionales o regionales vigentes en materia de patentes, relacionados con el estado de la técnica, la novedad, la actividad inventiva (no evidencia), el plazo de gracia, la divulgación suficiente, las exclusiones de la materia patentable o las excepciones y limitaciones de los derechos, que pueden consultarse en:
http://www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html;

R- I) Estado de la técnica.

1. Todo lo que se haya divulgado o puesto a disposición del público, en cualquier lugar del mundo, por publicación en forma tangible, divulgación oral, comercialización, utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad).
2. El contenido de las solicitudes ONAPI publicadas que tengan una fecha de presentación anterior (fecha de prioridad).
3. La divulgación resultante de una publicación realizada por una oficina de propiedad intelectual como parte del procedimiento para conceder una patente, salvo que la solicitud haya sido presentada por quien no tenga derecho a la patente o que la publicación se haya hecho indebidamente.

Novedad.

La invención no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica consiste en todo lo que se haya divulgado o puesto a disposición del público, en cualquier lugar del mundo, mediante publicación en forma tangible, divulgación oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad) y el contenido de las solicitudes ONAPI publicadas con una fecha de presentación anterior (fecha de prioridad). También entra dentro del estado de la técnica la divulgación resultante de una publicación por una oficina de propiedad intelectual como parte del procedimiento de concesión de una patente, salvo que la solicitud haya sido presentada por quien no tenga derecho a la patente o que la publicación se haya hecho indebidamente.

Actividad inventiva (carácter no evidente de la invención).

La invención no es evidente o no resulta obvia a partir del estado de la técnica pertinente para un experto en la materia correspondiente. El estado de la técnica consiste en todo lo divulgado o puesto a disposición del público mediante publicación en forma tangible, divulgación oral, utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad) y el contenido de las solicitudes ONAPI publicadas con una fecha de presentación anterior (fecha de prioridad). También se considera parte del estado de la técnica la divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial dentro del procedimiento de concesión de una patente, salvo que la solicitud haya sido presentada por quien no tenga derecho a la patente, o que la publicación se haya hecho indebidamente.

Plazo de gracia.

La divulgación no deberá tenerse en cuenta al determinar la novedad y la actividad inventiva si se ha efectuado en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación debido a:

1. Actos realizados por el inventor o su derechohabiente.
2. Un abuso de confianza, incumplimiento contractual o acto ilegal cometido contra el inventor o su derechohabiente.
3. Que la solicitud ha sido presentada por una persona que no tiene derecho a la patente o se trata de una publicación indebida.

Divulgación suficiente.

La descripción deberá:

1. Divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para que sea comprendida y para que pueda ser realizada por un experto en la materia correspondiente;
2. Comprender la siguiente información:
 - a) El sector tecnológico, agrícola, científico u otro al que se refiere o a la cual se aplica la invención;
 - b) La tecnología anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse útil para la comprensión y el examen de la invención y referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
 - c) Descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, y exponer las ventajas que haya con respecto a la tecnología anterior;
 - d) Breve descripción de los dibujos, de haberlos;
 - e) La mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos;
 - f) La manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, salvo cuando ello resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

Exclusiones de la materia patentable.

1. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
2. Las creaciones exclusivamente estéticas.
3. Los planes, principios o métodos económicos o comerciales y los referidos al ejercicio de actividades puramente mentales o intelectuales o de juego.
4. Las presentaciones de información.
5. Los programas de ordenador.
6. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o diagnóstico aplicables a los seres humanos y a los animales.
7. Toda clase de materia viva o sustancia existente en la naturaleza en la forma en que se encuentra en la naturaleza.
8. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión, de tal forma que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial noobvio para un técnico en la materia.
9. Los productos o procedimientos ya patentados por el hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente original.
10. Las invenciones cuyo uso sería contrario al orden público o la moral.
11. Las invenciones perjudiciales para la salud o la vida humana o animal o que podrían ocasionar graves daños al medio ambiente.
12. Las plantas, los animales, a excepción de los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de plantas o animales, a excepción de los procedimientos no biológicos y microbiológicos. Las obtenciones vegetales serán reguladas en virtud de una ley especial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.3, letra b), del ADPIC.

Excepciones y limitaciones a los derechos.

1. Los actos realizados en un marco privado sin fines comerciales.
2. La venta, el alquiler, el uso, el usufructo, la importación o cualquier forma de comercialización de un producto protegido por una patente u obtenido mediante un proceso patentado, protegido por la patente u obtenido por el procedimiento patentado, una vez que se haya puesto en el mercado de cualquier país con el consentimiento del titular de la patente o del titular de la licencia o de cualquier otra forma legal.
3. Los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica.
4. Los actos realizados exclusivamente con fines experimentales sobre la materia de la invención patentada.
5. Los actos mencionados en el artículo 5 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (licencias obligatorias).
6. El uso de material biológico capaz de reproducirse, como base para obtener nuevo material biológico viable, excepto cuando el material patentado deba utilizarse repetidamente para obtener el nuevo material.
7. Los usos necesarios para obtener la aprobación sanitaria y comercializar el producto una vez expirada la patente que lo protege (Excepción Bolar).

- ii) legislaciones nacionales y regionales sobre procedimientos de oposición y otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa, que pueden

consultarse en:
http://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/;

R-ii)-Nulidad de Patente

La acción en nulidad será evaluada por el departamento de invenciones conforme dispone la Ley 20-00 en su artículo 34 (Derogado y sustituido por el Artículo 4 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006).

Nulidad Registro de Diseño Industrial

Para el caso de los Diseños Industriales se aplicará lo dispuesto por el artículo 68 y de manera supletoria lo dispuesto en el Artículo 69. (Derogado y sustituido por el Artículo 9 de la Ley No. 424- 06 del 20 de noviembre de 2006, relativo a las disposiciones de patentes de invención.

Oposición a Registro de Diseño Industrial:

Durante el proceso de solicitud Diseño Industrial, se podrá interponer una oposición a dicha solicitud, conforme el procedimiento previsto en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en sus artículos del 61-66, derogado y sustituido por el artículo 8 de la Ley 424-06 del 20 de noviembre de 2006.

OBSERVACIONES:

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, conforme a lo que establece el artículo 21 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

- iii) actividades colaborativas en materia de búsqueda y examen de solicitudes de patentes y de reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen, a escala internacional, que pueden consultarse en:
<http://www.wipo.int/patents/es/topics/worksharing/>;PCT y CADOPAT...y la necesidad de crear mas posibilidades por la OMPI (apoyar los nuevos Proyectos OMPI en este sentido).

R-iii- El 28 de mayo de 2007, y tras depositar el Instrumento de adhesión el 28 de febrero de 2007, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) conforme lo establece el Tratado, entró en vigor en la República Dominicana Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

La ONAPI recibe la colaboración IMPI, México, por medio del Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patentes para los Países Centroamericanos y la República Dominicana (CADOPAT).

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mantiene el interés de contar con más alternativas de colaboración bilateral en el tema de examen de patentes.

- iv) la recopilación de leyes y prácticas relacionadas con el alcance del secreto profesional en la relación cliente-abogado y su aplicación a los asesores de patentes, que puede consultarse en:
https://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html;

R-IV-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 envolviese 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 conducirlo 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.

- v) programas de examen acelerado, que pueden consultarse en:
<https://www.wipo.int/scp/es/expedited-examination-programs.html>.

R-V-El día 18 de abril del 2024, La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), firmaron un convenio para implementar un sistema acelerado de concesión de patentes (APG).

Dicha información ha de presentarse a la Oficina Internacional por los medios siguientes:

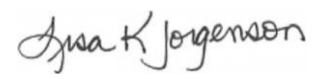
Correo-e: scp.forum@wipo.int
Correo postal: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Secretaría del SCP
34, chemin des Colombettes
1211 Ginebra 20
Suiza

C. 9260

3.

El Foro Electrónico del SCP está a disposición de los Estados miembros y los observadores a fin de facilitar las deliberaciones y los debates del Comité (<http://www.wipo.int/scp/es/>). La Oficina Internacional alienta a los miembros y observadores del SCP a enviar a scp.forum@wipo.int los comentarios y sugerencias que deseen formular sobre las actividades del SCP, para que se publiquen en la página web del Foro Electrónico del SCP.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

A handwritten signature in black ink, reading "Lisa K. Jorgenson". The signature is written in a cursive, flowing style.

Lisa Jorgenson
Directora General Adjunta
Sector de Patentes y Tecnología