

**RESPUESTA DE LA OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), REUNION COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTE, TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN, CELEBRADA EN GINEBRA EN FORMATO HÍBRIDO DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2021.**

---

**Información actualizada sobre los temas siguientes:**

- **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:**

**Respuesta 1:** La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial contempla aspectos 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.

Para que una invención en la República Dominicana sea susceptible de patentabilidad es obligatorio que cumpla entre otros aspectos que contempla la ley con los siguientes requisitos:

**Artículo 3.- Requisitos de la invención para ser patentable.** Una invención es patentable cuando es susceptible de aplicación industrial, es novedosa y tiene nivel inventivo.

**Artículo 4.- Aplicación industrial.** Una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. A estos efectos, la expresión industria se entiende en su más amplio sentido e incluye, entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y los servicios.

**Artículo 5.- Novedad.** Una invención es novedosa cuando no existe previamente en el estado de la técnica. 2) El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, una divulgación oral, la comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en la República Dominicana o, en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud extranjera, cuya prioridad se reivindique conforme al Artículo 135. También queda comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en trámite ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, pero sólo en la medida en que ese contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior, cuando ésta fuese publicada. 3) Para determinar el estado de la técnica no se tendrá en cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del año precedente a la fecha de presentación

de la solicitud en la República Dominicana, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos. 4) La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial dentro del procedimiento de concesión de una patente, no queda comprendida en la excepción del numeral precedente, salvo que la solicitud se hubiese presentado por quien no tenía derecho a la patente, o que la publicación se hubiese hecho indebidamente.

**Artículo 6.- Nivel inventivo.** Una invención tiene nivel inventivo si para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

Divulgación suficiente

**Artículo 13.- Descripción.** 1) La descripción debe divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. 2) La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) El sector tecnológico, agrícola, científico etc., al que se refiere o al 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 hubiera 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. 3) Cuando la invención se refiere a material biológico que no puede ser descrito de manera que la invención pueda ser ejecutada por una persona versada en la materia, y dicho material no se encuentra a disposición del público, se complementará la descripción mediante un depósito de dicho material en una institución de depósito previamente designada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. 4) Cuando se efectúe un depósito de material biológico para complementar la descripción, esta circunstancia se indicará en la descripción junto con el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de orden atribuido por la institución al depósito. También se describirá la naturaleza y características del material depositado, cuando ello fuese relevante para la divulgación de la invención.

**Exclusiones de patentabilidad:**

Artículo 2.- Materia excluida de protección por patente de invención.

1) No se considera invención, y en tal virtud queda excluida de protección por patente de invención, la materia que no se adecúe a la definición del Artículo 1 de la presente ley. En particular no se consideran invenciones los siguientes:

- a) Los descubrimientos que consisten en dar a conocer algo que ya exista en la naturaleza, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Las creaciones exclusivamente estéticas;
- c) Los planes, principios o métodos económicos o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o industriales o a materia de juego;
- d) Las presentaciones de información;
- e) Los programas de ordenador;
- f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico;
- g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza;
- h) 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 no obvio para un técnico en la materia;
- i) Los productos o procedimientos ya patentados por el hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente original.

2) No serán patentables, ni se publicarán las siguientes invenciones:

- a) Aquellas cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral;
- b) Las que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o animales, o puedan causar daños graves al medio ambiente;
- c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o 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.

**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 licenciataria o de cualquier país, con el consentimiento del titular o de un licenciataria 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).
- **Legislaciones nacionales y regionales sobre procedimientos de oposición y otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa, que pueden;**

**Respuesta 2:** 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 reconvenzional 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 llegaran 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.

- **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:**

**Respuesta 3:** Conforme 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. ”

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) mantiene acuerdos de colaboración con diferentes oficinas homólogas tales como: Instituto Mexicano de Propiedad Industrial con el cual sostiene un acuerdo de apoyo en la búsqueda de exámenes a través del Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patentes para los Países Centroamericanos y la República Dominicana (CADOPAT). Acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial Chile en apoyo e intercambio de información en los exámenes de patentabilidad en el área de biotecnología.

Oficina Española de Patentes y Marcas el plan de Capacitación Iberoamericano en Búsqueda y Examen de Patentes (CIBIT) en el que son capacitados los examinadores de patentes por un período de 6 meses. Y PROSUR.

- **Recopilación de leyes y prácticas relacionadas con el alcance del secreto profesional en la relación cliente-abogado y su aplicación a los asesores en patentes:**

**Respuesta 4:** 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 hiciera 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. el abogado está imposibilitado de divulgar, por cualquier medio, las informaciones que conoce de su cliente y que ha obtenido de este o terceros. Dispone la normativa vigente que “El Abogado guardará el más riguroso secreto profesional”, asimismo que “El secreto profesional constituye a la vez un deber de cuyo cumplimiento ni ellos mismos pueden eximirse (...)”

En el portal WEB: [www.onapi.gob.do](http://www.onapi.gob.do). pueden encontrar información desplegada sobre base legal o norma vigente, reglamentos, decretos, convenios internacionales y lineamientos internos.

Fin del documento.