

COMENTARIOS PARA LA PROXIMA SESIÓN DEL SCP

I-En la sección de las Excepciones y Limitaciones de los derecho de patentes, sustituir la excepción No. 7: Uses required to obtain sanitary approval and to market a product after the expiry of the patent. Para que se lea como sigue: **Those uses necessary to obtain sanitary approval and to commercialize a product after the expiration of the patent that protects it.**

II-Criterios de evaluación de Examen de Fondo.

Examen de Fondo (Art. 22, Numerales del 1 al 11) Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Previo a la asignación de los expedientes a los examinadores para la realización del examen de fondo un abogado/a, verificará los siguientes trámites y tasas:

- Pago de publicación
- La publicación
- Pago de anualidades Pago de examen de fondo
- Solicitud de modificaciones solicitadas y con su pago correspondiente S/P
- El responsable realiza un seguimiento periódico de esta actividad para avalar el estado del expediente.

Artículo 22.- Examen de Fondo.

1. El solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo de la solicitud de Patente, dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparición del aviso de publicación de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio.

Criterios Aplicados:

En virtud el Art. 22, numeral 1 de la Ley 20-00, el solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo dentro de los 12 meses contados desde la fecha de aparición del aviso en el órgano oficial de la Oficina nacional de la Propiedad Industrial. Una vez realizado este pago, el expediente estará en condiciones de pasar a examen de fondo, y será asignado por el coordinador, conforme el área técnica de que se trate.

2. La solicitud de Patente se examinará para determinar si su objeto constituye una invención conforme a los artículos 1 y 2 numeral 1), Si la invención es patentable conforme al artículo 2 numeral 2) y a los artículos 3, 4, 5 y 6, y se cumple lo dispuesto en los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y, cuando fuese el caso, artículos 18 numeral 1) y 135, y en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

3. El examen podrá ser realizado por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial directamente o mediante el concurso de expertos independientes o de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en el marco de acuerdos internacionales, regionales o bilaterales. El costo de este examen deberá ser cubierto por la tasa prevista en el numeral 1.

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.

5. En caso de no cumplirse alguno de los requisitos para la concesión de la Patente, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que dentro de un plazo de tres meses complete la documentación presentada, corrija, modifique o divida la solicitud o presente los comentarios o documentos que le convinieran.

6. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si a pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial encontrara que no se satisfacen los requisitos para conceder la Patente, la denegará mediante resolución fundamentada.

7. A efectos del examen de patentabilidad, el solicitante proporcionará, a pedido de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, con la traducción correspondiente cuando así se requiera, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas a la misma invención que se examina:

a) Copia de la solicitud extranjera.

b) Copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera.

c) Copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en la solicitud extranjera.

8. Cuando ello fuese necesario para mejor resolver una solicitud de Patente o la validez de una Patente concedida, la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual podrá pedir en cualquier momento al solicitante o al titular de una Patente que presente los siguientes documentos relativos a una solicitud o título de protección extranjeros referido a la misma invención:

a) Copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera.

b) Copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese revocado, anulado o invalidado la Patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

9. Si el solicitante, teniendo a su disposición la información o el documento requerido, no cumpliera con proporcionarlo dentro del plazo indicado en la notificación, que no será inferior a tres meses contado desde la fecha de la notificación, se denegará la Patente.

10. A pedido del solicitante, o de oficio, la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual podrá suspender la tramitación de la solicitud de Patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a este artículo estuviese aún pendiente ante una autoridad extranjera.

11. El solicitante podrá presentar observaciones y comentarios sobre cualquier información o documento que proporcione en cumplimiento de este artículo.

Lo relativo a la verificación del pago por derecho a examen de fondo, recaerá sobre un personal designado a estos fines designado por la Dirección de Invenciones.

Respecto de la Memoria Descriptiva:

En este documento deberá verificarse todo lo siguiente:

Título: debe comprender el tipo de invención a que se refiere, si es un producto, un procedimiento o ambos. Verificar los Arts. 14, 15 y 16 de la Ley 20-00 y 7, 8, 9 del reglamento de aplicación 599-01, en caso de que el título de la Invención esté redactado de forma general, el examinador requerirá al solicitante, a modo de sugerencia, que este sea modificado acorde con el objeto de invención, a razón de que el actual Art. 7 del reglamento es muy limitativo.

Cada parte de la solicitud debe iniciar en hojas diferentes para la correspondiente digitalización e indexación (descripción, reivindicación resumen, dibujos, listado de secuencias).

Establecer en los requerimientos un lenguaje llano a fin de que los solicitantes puedan asimilar mejor la información.

Formato de Redacción Reivindicaciones por la Utilidad Terapéutica.

1. Compuesto caracterizado por tener la fórmula estructural x para tratar asma.
2. Compuesto, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por ser para tratar asma.

Uso, Compuesto Nuevo e Inventivo.

1. Uso de x para preparar (para la fabricación de) un medicamento.
2. Uso de x para preparar (para la fabricación de) un medicamento destinado al tratamiento de enfermedad/es y.
3. Una composición farmacéutica según la reivindicación x para la fabricación de un medicamento útil en terapia.

Criterios de Evaluación para Reivindicaciones Markush.

De acuerdo con los arts. 13 y 15 de la Ley 20-00 sobre propiedad industrial, en lo que concierne a la evaluación de solicitudes que contengan fórmulas Markush serán aplicadas las siguientes pautas:

La descripción debe contener al menos un ejemplo por cada clase de sustituyente, sino hay ejemplos de sustituyentes no hay capacidad de reproducción de la invención.

Cuando el sustituyente sea un heterociclo se aceptarán solo los obtenidos específicamente mediante ejemplos en la descripción.

La caracterización de los compuestos químicos únicamente por el punto de fusión no es aceptable; también debe ser por uno o más de los siguientes métodos: Espectro de absorción infrarroja (IR), espectrometría de masas, resonancia magnética nuclear (RMN), cromatografía líquida.

La actividad biológica debe ser demostrada mediante ensayos para los compuestos reivindicados.

Criterios de Evaluación del Nivel Inventivo para solicitudes sobre formulaciones y composiciones

Las invenciones referidas a mezclas de productos conocidos, se consideran que están dentro de las exclusiones de patentabilidad, por considerarse una yuxtaposición de invenciones, ya que la combinación o fusión de materiales conocidos no se reconoce inventivo solo por la suma de las propiedades de cada material, sino que debe comprobarse que de esa unión existe una sinergia o un beneficio no divulgado en el estado de la técnica o que se obtenga un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

Dicho resultado podría ser calificado como sorprendente. Las combinaciones de producto o mezclas que deriven de la rutina de laboratorio y preformulación común, asociadas al excipiente y/o vehículo en consideración, serán consideradas como sugeridas por el estado de la técnica, salvo que demuestren un efecto técnico sorprendente.

En base a lo antes expuesto, al momento de evaluar el nivel inventivo de acuerdo Art. 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de una solicitud cuyo objeto de invención se refiera a una formulación o composiciones de fármacos conocidos más excipientes también conocidos, la evaluación del nivel inventivo se realizará en base a los siguientes criterios:

- Que exista un problema técnico de reconocida dificultad tecnológica o biofarmacéutica.
- Que el problema no haya sido planteado y la solución no esté sugerida por el estado de la técnica.
- Que el problema planteado sea conocido más no haya sido resuelto y la solución dada no esté sugerida por el estado de la técnica.
- Y que en la solicitud se explique con claridad el planteamiento del problema y contenga datos que den soporte a la solución aportada en comparación con la tecnología ya existente, en caso de haberlo.

Si el problema a resolver ha sido planteado y su solución se encuentra sugerida en el estado de la técnica, se considerará como obvio y por tanto carecerá de Nivel inventivo.

Combinaciones

Las invenciones referentes a combinaciones de dos principios activos conocidos serán consideradas inventivas cuando los elementos combinados produzcan un efecto técnico nuevo, más grande que la mera suma de los efectos individuales de cada uno de los principios activos. En adición a ello no se aceptan nuevas combinaciones reivindicadas por clase terapéutica. Se deberán presentar datos comprobando el efecto por cada probabilidad de combinación, exigiendo además que no hayan sido combinados anteriormente.

Criterios para Examen de Solicitudes de Patentes en Biotecnología

Glosario

Con el propósito de facilitar el análisis de esta materia y establecer una base conceptual, a continuación se definen algunos términos utilizados en este campo:

a) Animal: Organismo eucariota, pluricelular y heterótrofo. Perteneciente al reino Animalia.

b) Célula: Una unidad autónoma, con capacidad de autorreplicarse que existe como una unidad de vida funcionalmente independiente (como en el caso de los organismos unicelulares), o como una subunidad en los organismos multicelulares, la cual está especializada en llevar a cabo las funciones particulares que genera un organismo como un todo.

c) Célula Madre: Célula progenitora, autorrenovable, capaz de regenerar uno o más tipos celulares diferenciados.

d) Genoma: Totalidad de la información genética pertenecientes a una célula o un organismo.

e) Germoplasma: Variabilidad genética total disponible para una población determinada de organismos, representada por el caudal de células germinales (células sexuales, esperma o huevo) o semillas vegetales.

f) Intervención técnica: Debe entenderse como la actuación humana que permite obtener un resultado no obvio o previamente descrito para dar solución a un problema técnico produciendo una contribución real al estado de la técnica, es decir, que la injerencia humana no juega solamente un papel de apoyo.

g) Material biológico: Cualquier material que contenga información genética capaz de autoreproducirse o ser reproducido en un sistema biológico.

h) Microorganismo: Incluye bacterias y otros organismos generalmente unicelulares, organismos con dimensiones por debajo de los límites de la visión, que se puede reproducir y manipular en un laboratorio, incluidos los plásmidos y los virus y los hongos unicelulares (incluyendo las levaduras), algas, protozoos y, por otra parte, células vegetales y animales.

i) Planta: Organismo eucariota, multicelular y que obtiene la energía para crecer y realizar sus actividades de la luz del sol, energía que toman a través del proceso de fotosíntesis. Perteneciente al reino Plantae.

j) Planta transgénica: Planta la cual su genoma ha sido modificado por la introducción de un ADN manipulado por las técnicas de ADN recombinante, y cuya modificación no sucedería en condiciones naturales de cruces o recombinación.

k) Procedimiento Biológico: Son aquellos que consisten íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección. Cuando exista alguna intervención técnica por parte del hombre, el procedimiento dejará de ser esencialmente biológico y, por lo tanto, **podría** ser patentable.

l) Procedimiento esencialmente biológico: Los procedimientos esencialmente biológicos son aquellos en que la intervención humana juega solamente un papel de apoyo, por ejemplo, el cruzamiento y la selección de razas animales o de variedades vegetales. Un proceso de producción de plantas transgénicas es un proceso técnico aún y cuando comprenda etapas biológicas.

II) Procedimiento microbiológico: Procedimiento que utiliza una materia microbiológica, que incluye una intervención sobre la misma o que producen una materia microbiológica.

m) Secuencia aminoacídica: Fragmento completo o parcial de proteínas, comprendan ellas aminoácidos naturales o no naturales.

n) Secuencia nucleotídica: Concatenación de bases nucleotídicas, como fragmentos completos o parciales de ADN o ARN.

ñ) Variedad Vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, que es distinguible de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y que se considera como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

Criterios para examen de solicitudes de Patentes Biotecnológicas

Exclusiones de Patentabilidad:

Artículo 2.- (Derogado y sustituido por el Artículo 1 de la Ley No. 424-06 el 20 de noviembre de 2006, cuyos textos son los siguientes):

Artículo 1- *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 adecuó 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; Ejemplo: El aislamiento total o parcial de un gen o de un microorganismo existente en la naturaleza y describir su función biológica.

f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico;

Ej. 1) Aplicación de un producto o composición directamente en el cuerpo humano para prevenir, tratar o curar una condición patológica determinada. Ej. La aplicación de una vacuna a un paciente se considera un método profiláctico sin aplicación industrial y no patentable.

2) Un procedimiento quirúrgico sobre el cuerpo humano que requiere de habilidades y conocimientos de un cirujano no se considera patentable.

g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza, siempre que la invención esté dirigida a la materia viva o a la sustancia en la forma en que exista en la naturaleza;

Ejemplos:

1) Un extracto de una planta se considera preexistente en la naturaleza, sin embargo el aislamiento de un componente específico de un extracto por métodos no previamente descritos y enriquecimiento de sus propiedades podría considerarse patentable siempre que cumpla con los requisitos dispuestos en la Ley 20-00.

2) Un microorganismo presente en un material biológico o recurso genético que ha sido aislado y que no ha sido modificado genéticamente mediante técnicas de ingeniería genética.

3) Parte de material biológico existente en la naturaleza, tal como órganos, tejidos, etc.

En este caso debe considerarse que un procedimiento y los productos derivados de una materia viva, material biológico preexistente en la naturaleza, por ejemplo una secuencia aislada y de la cual se ha obtenido un producto para tratar una patología, tanto el procedimiento de aislamiento y el producto derivado de este, por ejemplo un medicamento para tratar una condición patológica, derivado de una secuencia proteica o de nucleótidos, un producto obtenido in vitro, una sonda para diagnóstico, entre otros, que pueda diferenciarse del producto obtenido de forma natural, puede considerarse patentable siempre que cumpla con los requisitos de patentabilidad y su aplicación industrial esté claramente definida en la solicitud al momento de su presentación.

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;

Ejemplos:

- Procedimientos de clonación de seres humanos.
- Procedimientos de clonación de la identidad genética germinal del ser humano.
- Utilización de embriones con fines comerciales o industriales.
- Procedimientos de modificación de la identidad genética de animales que provoque sufrimiento sin utilidad médica para el hombre o el animal.
- Células madres que procedan de la destrucción de embriones

En el caso de células madres que se demuestre su obtención de forma artificial, por ejemplo células madres Pluripotentes inducida (iPS por sus siglas en inglés), de manera tal que no impliquen la destrucción de embriones, su proceso de obtención, los productos y procedimientos resultantes de estas, pueden considerarse patentables siempre que cumplan con los requisitos de Patentabilidad previsto en la Ley 20-00.

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.

Ejemplos:

Procedimiento de cruzamiento y selección de razas animales o de variedades vegetales.

Un proceso de producción de plantas transgénicas es un proceso técnico aún y cuando comprenda etapas biológicas por lo que podría ser patentable.

Microorganismos, células, virus bacterias, células hospederas, vectores se consideran solo patentables los modificados por métodos de ingeniería genética, excepto las partes de plantas y animales.

Suficiencia Descriptiva y depósito de material biológico Art. 13 Ley 20-00.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 13 numerales 3) y 4), una solicitud de patente que implica material biológico no accesible al público, siempre que no pueda ser descrito de otra forma y este sea imprescindible para reproducir la invención, debe realizarse un depósito del mismo en una Autoridad Internacional de Depósito reconocida en el marco del Tratado de Budapest.

Se recomienda que el mismo sea depositado antes de la fecha de presentación de la solicitud en una Autoridad Internacional de depósito, y la solicitud debe acompañarse del Certificado de depósito de microorganismo emitido por dicha la Autoridad. En caso de contener la constancia se requerirá durante el examen de forma de la solicitud, con la salvedad de que toda la información de caracterización del material biológico que sea posible realizar, debe estar contenida en la descripción de la solicitud al momento de la presentación.

En el caso de que la invención se base en un material biológico accesible al público, por ejemplo si la invención puede ser realizada con diversas cepas o especies de un microorganismo (que no sea una cepa específica de una región determinada) de libre acceso, por ejemplo, que se encuentra disponible en el comercio, o en el caso de que dicho material biológico antes mencionado haya sido modificado por técnicas de ingeniería genética conocidas para la expresión de una característica determinada, se considerará suficiente que se indique el microorganismo específico utilizado, la secuencia del ADN o ARN con que ha sido modificado y se describa en la solicitud el proceso y/o técnica de modificación utilizado; o si ha sido depositado con anterioridad el examinador juzgará la necesidad del depósito de material biológico.

Formato de Presentación del listado de secuencia de Nucleótidos y Aminoácidos

Una solicitud de patente que incluya en la memoria descriptiva secuencias de nucleótidos (10 o más) o aminoácidos (3 o más) las cuales sean necesarias para la descripción de la invención, el solicitante debe presentar una lista de secuencias de acuerdo con la norma ST.25 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en formato impreso y digital. Esta lista debe ser depositada al momento de realizar la solicitud de patente.

Acceso a Material Biológico

De acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de Nagoya relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización, y a los fines de asegurar que se ha accedido al recurso genético en el marco de estas regulaciones, si la solicitud de patente se refiere a un producto o proceso basado en un recurso genético nacional debe observarse lo establecido en la Ley de Biodiversidad 333-2015 y su reglamento, "Sección IV Artículo 49.- Acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los beneficios. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales administrará y regulará el acceso a los recursos genéticos, de conformidad con los principios y lo dispuesto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los beneficios, a la luz del principio de precaución y del uso equitativo, de acuerdo con las previsiones de los artículos 4, 5, 6 y 7 de esta ley." En el caso de un recurso genético no

procedente del territorio nacional debe considerarse lo dispuesto en el referido Protocolo en los Arts. 15, 16 y 17.

La solicitud de patente debe contener información sobre el origen del material genético y/o del conocimiento tradicional asociado, certificado de acceso a dicho material genético, emitido por la autoridad competente siempre que se requiera en el país de origen. Dichos documentos formaran parte del examen de fondo la relevancia de la solicitud.

Artículo 22 numeral 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

En el examen de fondo, si se llegaran a producir modificaciones en la solicitud como resultado de los ajustes y recomendaciones que realice el examinador, el solicitante las acogerá y no deberá realizar ningún pago por este concepto. En cambio si surgen voluntariamente de éste, las mismas serán aceptadas, siempre sujetas al examen de fondo, en cuya fase se determinará si las mismas no amplían la divulgación, no obstante estas últimas estarán sujetas al pago de la tasa establecida.

En examen de fondo, respecto de las modificaciones se le requiere identificar expresa y específicamente los ajustes o las modificaciones que realice a su solicitud, mediante una instancia o una fotocopia del documento modificado resaltando los cambios, a los fines de facilitar y agilizar el estudio de los documentos.

En examen de fondo cuando se hayan aceptado las reivindicaciones y/o modificaciones de las mismas en la etapa final del examen de fondo, el examinador deberá solicitar la modificación de los documentos restantes que forman la memoria descriptiva y al mismo tiempo solicitar dos ejemplares de la memoria corregida.

En los requerimientos de fondo de manera expresa se deberá referir a la fecha de presentación y a los números y fechas de las prioridades debidamente revisadas.

Los requerimientos de fondo deberán contener la siguiente coletilla: “usted tiene un plazo de tres (03) meses a partir del recibo de esta comunicación para contestar”. Al no responder a las observaciones hechas anteriormente y en el plazo antes indicado, se denegará mediante resolución fundamentada su solicitud de acuerdo a lo establecido en el artículo 22, numeral 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Redacción de los requerimientos de fondo:

El examinador de fondo, previo a emitir un requerimiento, comprobará en el formulario de control de pagos que emite el colaborador (a) responsable que el pago correspondiente a las anualidades hasta ese momento estén vigentes, conforme el cálculo que dispone el artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, considerando para las solicitudes presentadas al amparo del convenio de París,

la fecha de presentación ante la oficina, y al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la fecha de solicitud internacional.

Una vez es respondido por el cliente un requerimiento, comenzar enunciando la comunicación de respuesta con la fecha de depósito y luego expresar la aceptación, el rechazo o la reiteración de los aspectos que le fueron requeridos y que el cliente respondió en el mismo orden del requerimiento.

Antes de conceder, verificar los siguientes aspectos: Redacción y ortografía, cumplimiento de los plazos, las tasas correspondientes (anualidad) dentro de los plazos correspondientes, así como cualquier modificación.

Incluir en el requerimiento de examen de fondo la aceptación o el rechazo de cualquier modificación que se haya realizado en todo el proceso de la solicitud.

Los examinadores quedan autorizados para resaltar uno de los dos ejemplares de la memoria descriptiva siempre que lo consideren necesario.

Respuestas parciales a los resultados de los exámenes de forma y de fondo en los cuales el solicitante no solicite de manera expresa y ni se pronuncie sobre aspectos requeridos y no contestados, se actuará en virtud de los artículos 19.2 y 22.6, 9 y el art.8 numeral 10 de la Ley 424-2006.

Para consultas acceder a www.onapi.gob.do

III- Mecanismos de oposición y cancelación contenidos en la Ley 20 -00.

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 al 66, derogado y sustituido por el artículo 8 de la Ley 424-06 del 20 de noviembre de 2006.

Del procedimiento de examen. Oposición y publicidad

1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial llevará a cabo el examen de forma, comprobando si la solicitud cumple los requisitos establecidos en los Artículos 61 y 63. Se revisará la clasificación realizada por el solicitante según lo previsto en el artículo 63 d) y verificará si en las solicitudes de diseños múltiples los productos pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno.

2) Si la clasificación de los productos a que se apliquen o incorporen los diseños comprendidos en una solicitud múltiple, o la revisión de la realizada por el solicitante en su caso, revela que aquella comprende productos de distintas clases en contravención de lo previsto en el artículo 62, se comunicará al solicitante esta circunstancia con indicación de los diseños afectados y las clases de productos en que se incluyan los que se indican en la solicitud. El solicitante podrá, para eliminar el motivo de la comunicación limitar la lista de productos o dividir la solicitud, desglosando de la solicitud inicial las referidas a diseños de productos pertenecientes a otras clases.

3) Si los defectos no se subsanan en el plazo de 30 días, contados desde la comunicación de aquellos, se continuará la tramitación respecto del mayor grupo de diseños de la solicitud múltiple que se refieran a productos de la misma clase, y si no hubiera un grupo mayor que otro se continuará la tramitación respecto del primero de los diseños o grupo

de diseños incluidos en la solicitud múltiple que se ajusten a los límites legales, teniéndose por abandonada la solicitud respecto de los restantes. Se notificará al solicitante la resolución de abandono para los diseños afectados.

4) Durante el examen de forma la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, en un plazo de 30 días contados a partir de la solicitud, deberá pronunciarse, bien requiriendo al solicitante si es necesario que corrija cualquier deficiencia u omisión o presentando el Informe de Examen de Forma.

5) Una vez elaborado el Informe de Examen de Forma se le notificará al solicitante para que proceda, en 30 días a partir de la notificación, a efectuar el pago de la publicación de la solicitud. De no efectuarse dicho pago en el plazo establecido el Departamento de Invenciones de la Oficina Nacional motivada que declarará el abandono de la solicitud y se archivará de oficio.

6) Luego de la publicación cualquier tercero interesado podrá interponer, una sola vez, un recurso de oposición contra la solicitud de registro, dentro de los 30 días contados a partir de la publicación de la solicitud.

7) De no presentarse oposiciones en el plazo antes señalado la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial procederá a realizar el examen de fondo de la solicitud, siempre que hayan transcurrido 6 meses a partir de la fecha de solicitud. Concluido el examen se pronunciará, mediante resolución fundada, concediendo o denegando el registro. En caso de concesión de registro se instará al solicitante para que efectúe el pago correspondiente a la publicación de concesión.

8) De haberse presentado oposiciones, en el plazo señalado en el numeral 6 del presente Artículo, se le dará traslado al solicitante para que en el plazo de 30 días y por una sola vez presente contestación a la oposición. De la contestación se enviará copia al opositor, solo a los efectos de su conocimiento.

9) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial resolverá la oposición en el momento de efectuar el examen de fondo. Se regirá en lo que sea pertinente por lo establecido en el numeral 5 del presente Artículo. En caso de denegación de registro la oficina procederá a la publicación de la resolución, a costa del opositor.

10) Ante cualquier requerimiento de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial el solicitante contestará en el plazo de 30 días, a menos que la propia notificación establezca un plazo distinto. Si el solicitante no cumple con el plazo indicado, ni solicita prórroga, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial se pronunciará mediante Resolución motivada que declarará el abandono de la solicitud y se archivará de oficio.

Sobre este particular, una vez emitida la resolución de concesión del registro o denegación del mismo, este departamento de Invenciones notificará tanto al solicitante como al opositor, la referida decisión, según sea el caso.

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

Artículo 21.- Publicación y observaciones.

1) Al cumplirse el plazo de 18 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o, cuando fuese el caso, desde la fecha de la prioridad aplicable, la solicitud quedará abierta al público para fines de información. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial publicará en su órgano oficial, a costa del interesado, un aviso que contendrá los datos y elementos establecidos en el reglamento. El solicitante podrá requerir que la publicación se haga antes del vencimiento del plazo indicado.

2) 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.

3) 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 el mecanismo de invalidación contemplado por la Ley 20-00, 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 Artículos 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.

IV-Sobre el secreto profesional, solo citar los artículos de la Ley.

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 involviere 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.