

eman ta zabal zazu



Universidad Euskal Herriko  
del País Vasco Unibertsitatea

# LA INNOVACIÓN Y EL RÉGIMEN DE PATENTES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA: VIGENCIA Y CAUSA DE EXTINCIÓN

DIANA JOJANNY CORDERO MARTÍNEZ

Tesis Doctoral dirigida por:  
Dr. Alberto Emparanza Sobejano

PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA GLOBALIZACIÓN A EXAMEN: RETOS Y  
RESPUESTAS INTERDISCIPLINARES

2021



## ÍNDICE

<b>ABREVIATURAS.....</b>	<b>7</b>
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>10</b>
<b>OBJETIVOS.....</b>	<b>21</b>
<b>HIPÓTESIS.....</b>	<b>23</b>
<b>CAPÍTULO PRIMERO.</b>	
<b>LA INNOVACIÓN Y EL DERECHO DE PATENTES.....</b>	<b>25</b>
1.1. ANTECEDENTES.....	25
1.1.1- Históricos.....	29
1.1.2.- Normativos.....	32
1.2.- LA INNOVACIÓN.....	45
1.2.1.- La Innovación como Eje de Desarrollo.....	57
1.2.1.1- Índice Mundial de Innovación.....	65
1.2.1.1.1.- la Innovación Energética y Médica como objetivo del Índice Mundial de Innovación.....	67
1.2.1.1.2.- Latinoamérica en el Índice Mundial de Innovación.....	70
1.2.1.1.2.1- República Dominicana en el Índice Mundial de Innovación.....	71
1.2.2.- La Innovación en el Ámbito del Derecho de Propiedad Industrial.....	72
1.2.3.- Los Tres Ejes del Derecho de Patentes en la Innovación.....	80
1.2.3.1- Eje Social.....	84
1.2.3.2.- Eje Jurídico.....	90
1.2.3.3.- Eje económico.....	97
1.2.3.4- La Innovación en la República Dominicana.....	112
1.3.- EL SISTEMA DE REGISTRO DE PATENTES.....	118
1.3.1.- Planteamiento general: Características Básicas.....	118

1.3.2.- Órgano Regulador.....	135
1.3.3.- Principios Jurídicos en el Sistema de Patentes.....	138
A) Los principios jurídicos en general.....	138
1.3.3.1.- Trato Nacional.....	143
1.3.3.2.- Tratamiento Unionista.....	144
1.3.3.2.1.- Prioridad.....	145
1.3.3.2.2.- Independencia de las Patentes.....	146
1.3.3.2.3.- Denegación o Cancelación por Restricciones en la Venta.....	147
1.3.3.2.4. Plazo de Gracia.....	147
1.3.3.2.5. Licencias Obligatorias.....	148
1.3.3.2.6.- Nación Más Favorecida.....	149
B)- Principios Jurídicos Generales Aplicables.....	150
1.3.4.- El Futuro del Sistema de Patentes de cara a la Innovación.....	162

## **CAPÍTULO SEGUNDO.**

### **PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE PATENTES.**

2.1.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA PATENTE.....	166
2.1.1.- Fase de Examen de Forma.....	167
2.1.2.- Fase de Examen de Fondo. ....	169
2.1.2.1. La Conversión de la Solicitud.....	183
2.2.- Aspectos procedimentales del registro de patentes en la legislación dominicana.....	186
2.2.1.- El abandono.....	187
2.2.2.- La Caducidad.....	206

2.2.3.- Tendencia Normativa en materia de Procedimiento de Registro de Patentes.....	219
2.2.3.1- Convenio de París.....	220
2.2.3.2.- Acuerdo de los ADPIC.....	222
2.2.3.3- Tratado de Cooperación en materia de Patentes. PCT.....	222
2.2.3.4- El Restablecimiento de Derechos y otras Medidas como Opción Normativa.....	224

### **CAPÍTULO TERCERO.**

#### **VIGENCIA DEL DERECHO DE PATENTES.....231**

3.1.- LA VIGENCIA REGISTRAL DE LA PATENTE.....	231
3.1.1- La Vigencia Registral de las Patentes en el Ámbito Internacional.....	232
3.1.2.- La Extensión de la Vigencia. La Compensación de Plazo como Figura Jurídica.....	238
3.1.2.1- Opciones Legislativas de la Extensión del Plazo de Vigencia de las Patentes.....	244
3.1.2.2.- Vigencia de las patentes en la República Dominicana.....	246
3.1.2.2.1- La Compensación de Plazo en la práctica.....	248
3.1.2.2.2.- Problemática Generada.....	251
3.1.2.2.3.- Compensaciones de Plazos. Casuística.....	254
3.1.2.3- Implicancias de la Figura Legal de la Compensación de Plazo.....	261
3.1.2.3.1- Inadmisibilidad o Improcedencia.....	261
3.1.2.3.2.- Aplicación de la Ley en el Tiempo.....	263
3.1.2.3.3.- Los Intereses de los Inventores vs el Dominio Público.....	267
3.1.2.3.4.- La Transferencia de Tecnología.....	268

3.1.2.3.5.- Acceso a Nuevos Productos a un Precio Razonable.....	269
3.1.2.3.6.- El Área Técnica de que se Trata.....	273
3.1.2.3.7.- Conteo del Retraso Irrazonable.....	274
3.1.2.3.8.- Resolución de conflictos en el DR-CAFTA.....	275
3.1.3.- Deducciones sobre la Vigencia en la Normativa Nacional.....	277
<b>CAPÍTULO CUARTO.</b>	
<b>PROPUESTAS DE LEGE FERENDA.....</b>	<b>285</b>
1.- Planteamiento.....	285
2.- Recomendaciones.....	286
A).- En cuanto abandono de las solicitudes.....	287
a)- Modificación del artículo 22 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial.....	288
B).- En cuanto al pago de anualidades.....	289
a)- Pago de primera tasa de anualidad.....	292
b)- Modificación del artículo 28 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial....	293
C)- Figura de Restablecimiento de Derechos.....	295
a)- Incorporar Figura de Restablecimiento de Derechos en la Legislación Nacional.....	296
D).- En cuanto a la Conversión de la solicitud de patentes.....	297
a)- Modificación de los artículos 20 y 22.5 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial.....	298
E).- En cuanto a la vigencia de los registros de patentes.....	300
a)- Modificación del artículo 27 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial.....	301
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>304</b>

<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>311</b>
— Obras Generales.....	311
— Publicaciones Especializadas.....	316
— Webgrafia.....	317
— Legislación Citada.....	324
— Jurisprudencia.....	326
<b>ANEXO: ESTADÍSTICAS.....</b>	<b>327</b>
— Tabla de estadísticas de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial de la República Dominicana, (Período 2000-2020) sobre Patentes y Modelos de Utilidad Solicitadas, Concedidas, Abandonadas, Caducadas y Denegadas. <sup>1</sup>	

---

<sup>1</sup> Respuesta a Solicitud de Información SAIP-50909.

## **ABREVIATURAS**

### **ADPIC**

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. (Equivalente al inglés TRIPs)

### **ALC**

América latina y el Caribe

### **BID**

Banco Interamericano de Desarrollo

### **CAP**

Concesión Acelerada de Patentes

### **CATI**

Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación

### **CEIM**

Confederación Empresarial de Madrid

### **CIP**

Clasificación Internacional de Patentes.

### **CUP**

Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

### **DR-CAFTA**

Por sus siglas en inglés (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement) Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.

### **FONDOCyT**

Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico.

### **GATT**

Por sus siglas en inglés (General Agreement on Tariffs and Trade) Acuerdo General sobre Comercio de Servicios.

### **I+D**

Investigación y Desarrollo

### **I+D+I**

Investigación y Desarrollo e Innovación

### **INNs**

## Nombres Genéricos Comunes

### **NMF**

Nación más favorecida

### **OAI**

Oficina de Acceso a la Información.

### **OCDE**

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

### **OEPP**

Oficina Española de Patentes y Marcas

### **OMC**

Organización Mundial del Comercio

### **OMPI**

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

### **ONAPI**

Oficina Nacional de Propiedad Industrial

### **P.I.**

Propiedad Intelectual

### **PCT**

Por sus siglas en inglés (Patent Cooperation Treaty ) Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

### **PMA**

Países Menos Adelantados

### **PPH**

Patent Prosecution Highway. *(p/siglas en inglés)*

### **PROSUR**

Programa de Apoyo a las Actividades de Cooperación de Ciencia y Tecnología

### **PTA**

Patent Term Adjustment *(p/siglas en inglés)*

### **R.D.**

República Dominicana

### **SAIP**

Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública.

**SNIDT**

Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico

**TIC**

Tecnologías de la Información y la Comunicación

**TLC**

Tratado de Libre Comercio

**TSA**

Tribunal Superior Administrativo.

**TPP**

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (en inglés: *Trans-Pacific Partnership*)

**TRIPs**

Por sus siglas en inglés (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

**USPTO**

Por sus siglas en inglés (United State Patent and Trademark Office) Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

## INTRODUCCIÓN.-

Por su propia naturaleza, la innovación es un concepto dinámico que se encuentra en constante perfeccionamiento y mejora y el respaldo a la misma no puede estar ajeno a esta realidad, pero ¿Qué sucede cuando las normas aplicables que deberían hacer eficaces los derechos legítimos de los usuarios, establecen todo lo contrario?... la respuesta suele ser '*dura lex, sed lex*'. Mientras tanto, la innovación representa en la actualidad un factor fundamental para el desarrollo de los países de todo el mundo y es a su vez uno de los pilares de la propiedad industrial, específicamente el que concierne al sistema de patentes como herramienta de fomento a la misma.

Desde esta perspectiva, estimamos que corresponde propiciar el desarrollo de políticas públicas que la fomenten y a su vez le otorguen el debido respaldo, creando un balance entre estos derechos, el acceso a esas innovaciones y la transferencia de tecnología.

La realización de un trabajo de tesis doctoral como el actual, representa para mí una enorme satisfacción, por versar sobre un tema tan fascinante como lo es la innovación, entendida en el ámbito del régimen de patentes y el procedimiento para la obtención del derecho de exclusiva así como su vigencia y causas de extinción. La reflexión va en el sentido de que si bien el sistema de patentes ha representado una herramienta jurídica de vital importancia para las actividades de I+D+I lo cierto es que, el mismo amerita una mejora en el contenido de sus reglas.

En los últimos tiempos hemos visto desarrollar con mucha más frecuencia que en otras épocas una serie de innovaciones, que por su naturaleza disruptiva o incremental, según sea el caso, han cambiado la forma de operar e interrelacionarse de la industria en general, cuyos

productos líderes tradicionales fueron desplazados por la nueva tecnología y han tenido que asumir un nuevo paradigma pautado por estas innovaciones. A su vez estos cambios han llevado a replantear de alguna manera la pertinencia de los derechos de propiedad intelectual en general tal y como se encontraba concebida. En este orden, la cuestión que se busca es lograr un sistema que si bien sirva de fomento a la creación y la innovación procurando incentivarla y garantizar a los inventores el retorno apropiado de sus inversiones al constituirse en una ventaja competitiva que permita la generación de ganancias que pueda hacer rentable la actividad innovadora y que igualmente propicie el acceso más amplio posible a los bienes y servicios protegidos por estos derechos.

En función de lo expuesto, somos del criterio de que el sistema de patentes de la República Dominicana requiere reformular su contenido y adaptarlo a los nuevos tiempos y el presente estudio constituye un análisis jurídico del sistema de patentes de la República Dominicana, enfocado en el procedimiento formal del registro de las patentes de invención, en este sentido nos permitimos replantear el sistema actual de registro, identificando posibles mejoras regulatorias, así como su impacto a nivel jurídico-estatal y en cuanto a I+D+I.

De lo ante dicho surge que, a grandes rasgos, el sistema de patentes está llamado a cumplir no uno sino varios roles a la vez frente a la innovación, por un lado el rol social, de otro lado el rol jurídico y a su vez el rol económico, esto así dado que la esencia y origen mismo del sistema de patentes, exige que sea de esa manera, puesto que se entiende que las patentes son una fuente de información tecnológica esencial para la I+D+I; de ahí que es imposible hablar de innovación sin hablar de patentes, no solo para patentar, sino para aprovechar lo ya divulgado.

Por motivos como el precedentemente expuesto, el actual trabajo, haremos un recorrido por la parte legal formal de la innovación técnica desde la óptica del sistema de patentes, específicamente el de República Dominicana, por ser este un aspecto de vital importancia para la presente y las futuras generaciones.

Así las cosas, cabe destacar que la importancia que vislumbramos en el tema que elegimos para la presente tesis, es que, su esencia misma, resulta ser transversal a muchos otros de temas de investigación, como la salud, el medio ambiente, el crecimiento económico, el clima de inversión, la tecnología y muchos más, puesto que, a medida que ha ido pasando el tiempo, en todo el mundo se han creado diversas formas de protección en materia de innovación científica, en este propósito, han sido creadas leyes y normativas acorde a las distintas épocas y momentos históricos de los distintos países, así como desde una perspectiva global mediante los acuerdos internacionales sobre esta materia.

Dicho lo anterior, cobra especial relevancia el hecho de que la innovación es considerada un pilar fundamental del desarrollo de los países y como tal, el incentivo y respaldo que está llamado a brindar el Estado constituye la piedra angular sobre la que descansan las expectativas de los inventores y de la sociedad misma, en tanto que la creación y explotación de productos y servicios protegidos por patentes posee una indudable importancia social, económica, científica, cultural y generacional, de manera que propiciar inversión en el ámbito de la innovación requiere reforzar el respaldo jurídico brindado a esta área.

Por lo establecido en los párrafos que anteceden, se impone razonar en el sentido de que una cosa es tener claro que el Sistema de Patentes requiere reformular sus criterios y adaptarlos a los nuevos tiempos, y otra es asumirlo como un problema a resolver. En este orden, el

presente estudio es orientado a un análisis del marco normativo actual referente régimen de patentes de República Dominicana y su rol de resguardar las relaciones propias de la invención y quienes la desarrollan y/o auspician, con el Estado, así como su incidencia en el estímulo a la innovación en general, a los inventores en particular y la sociedad como usuaria y beneficiaria actual y futura de tales innovaciones y sus eventuales mejoras a través del tiempo, de manera que la competitividad que supone un derecho de exclusiva y el desarrollo social y humano en sentido general son los eslabones que conforman esta propuesta de tesis.

Las razones que fundamentan la realización del presente estudio en torno al tema seleccionado, son las que se exponen a continuación:

Primera: La innovación constituye un eje transversal al desarrollo de los países a nivel mundial.

La innovación representa en la actualidad un factor de gran incidencia en el desarrollo de los países en todo el mundo y la Propiedad Industrial constituye una formidable herramienta de fomento a la misma, en tal sentido, nos corresponde hoy la tarea de abordar un tema que amerita de un esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado a los fines de poder responder a la altura de las circunstancias actuales que se plantean como un reto y como tal debe ser asumido.

En efecto, es importante entender que la innovación constituye un eje transversal al desarrollo de los países a nivel mundial, y poseer una perspectiva clara de ello es fundamental para tener la conciencia y la visión de generar los mecanismos legales que la respalden, de manera que inicialmente los inventores del presente y del futuro cuenten con herramientas legales de

protección a su favor, lo cual eventualmente se traduce en beneficio de la actividad innovadora incluyendo todos los agentes que la conforman.

Innovación y desarrollo constituyen el maravilloso binomio que hoy por hoy es base de la competitividad de los países y genera no solo el crecimiento económico de estos, sino una nueva perspectiva de ejes tan importantes como el medio ambiente, la salud, la alimentación, la educación y muchos otros más.

Segunda: La innovación se ha convertido en un tema vital en el desarrollo de América Latina como región.

En tal sentido se ha considerado que en América Latina se debe crear una cultura de innovación, entendiendo por esto un clima que produzca un entusiasmo colectivo por la creatividad, y glorifique a los innovadores productivos de la misma manera en que lo hacemos con los grandes artísticas y deportistas.<sup>2</sup> Ciertamente no hemos llegado hasta ese punto, pero no hay dudas de que hoy por hoy, existe una marcada disposición de crear mecanismos que fomenten la innovación en América Latina.

Al referirte a esta temática, se ha señalado que la innovación se ha convertido en un tema central en la agenda de crecimiento de América Latina...<sup>3</sup> en este orden también se reconoce que a la larga, es posible que la disposición de América Latina a depender pasivamente de la transferencia de tecnología de extranjero y no a invertir lo suficiente en destrezas e investigación y desarrollo (I+D) hay sido un aspecto de la dependencia muchísimo más

---

2 OPPENHEIMER, Andrés: «¡Crear o Morir! La Esperanza De Latinoamérica y las Cinco Claves de la Innovación». Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V. México. 2014.

3 MALONEY, William F. y PERRY, Guillermo: «Hacia una política de Innovación Eficiente en América Latina». Naciones Unidas CEPAL. [en línea] Disponible en [www.repositorio.cepal.org](http://www.repositorio.cepal.org) (20-09-2018).

perjudicial que otros que han sido más objeto de estudios <sup>4</sup>. Ciertamente la característica de América Latina no ha sido precisamente ser una región innovadora, no obstante, si se desea pasar al siguiente nivel de crecimiento y desarrollo, el factor innovación, no puede ser obviado.

Tercera: La República Dominicana ha adoptado una política de apertura económica suscribiendo diversos tratados internacionales.

Teniendo en cuenta la apertura económica que ha dimanado de la inclusión de República Dominicana en diversos tratados internacionales que atañen al tema de la innovación, como es el caso del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), y el hecho de que la incorporación a estos acuerdos, si bien ofrece nuevas oportunidades de desarrollo para el país, lo cierto es que para que sean una realidad, es preciso que se tomen las medidas de lugar en términos de competitividad nacional.

Lo anterior impone categóricamente atender el tema de la competitividad del país, y esto a su vez trae como tema de agenda el respaldo estatal a la I+D+I, incluyendo su perspectiva jurídica y sus posibles mejoras a los fines de identificar las propuestas de adecuación del marco normativo, de manera que se pueda perfeccionar y capitalizar las numerosas herramientas que ofrece la propiedad industrial en pro de la innovación.

---

4 MALONEY, William F. y PERRY, Guillermo: *“Hacia una política de Innovación Eficiente en América Latina”*. Naciones Unidas CEPAL. [en línea] Disponible en [www.repositorio.cepal.org](http://www.repositorio.cepal.org)

Cuarta: En República Dominicana, se han tomado iniciativas estatales y privadas para promover e incentivar la innovación en el país.

En el caso de la República Dominicana, el tema de la innovación actualmente atraviesa por un momento de prístina importancia, ya que debido a la marcada corriente mundial que existe en torno a la innovación, se ha ido generando una mayor conciencia acerca de la importancia de este factor para los países, se han tomado iniciativas desde el propio Estado, así como desde el sector privado con miras a promover la actividad innovadora como mecanismo de desarrollo económico y social del nuestro país.

En definitiva, la innovación constituye un factor relevante en el crecimiento socioeconómico de todos los países y el nuestro no es la excepción. En tal sentido, en República Dominicana la innovación es un tema de agenda nacional desde hace varios años, en este orden desde el 2007 fue emitida una Ley de Competitividad e Innovación Industrial que es la Ley Núm.392-07 la cual propugna por el desarrollo competitivo del país y persigue estimular la innovación industrial. Más adelante, en el año 2012 surge la Ley Núm.01-2012 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República Dominicana mediante la cual reconoce la incidencia de la innovación en el actual mundo globalizado planteándola como una herramienta que promueve un mayor bienestar, superación de la pobreza y el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo.

Quinta: Generar innovación no es solo para países desarrollados.

La temática de la innovación no solo atañe a las grandes economías o empresas, sino también a todos los países y economías, ya que cada día vemos con mayor frecuencia y naturalidad cómo pequeños *clusters* o grupos de empresas e incluso, gente común y corriente crea cosas

nuevas y tan extraordinarias que son capaces de mejorar su entorno por completo por medio de innovaciones tanto de carácter disruptivo como incremental.

En relación a lo antes planteado, la mayoría de las mejoras en el bienestar económico no se deben a grandes avances, sino más bien a las mejoras rutinarias en los productos y procesos existentes. Los inventores independientes pueden proporcionar la innovación inicial, pero eso es sólo el principio, y con frecuencia una pequeña parte de la historia. Automóviles, televisores y computadoras no eran muy útiles cuando se inventaron, pero el refinamiento posterior a través de la innovación permitió que sean cada vez más baratos y más útiles. Son estas innovaciones posteriores las que han producido grandes mejoras en el bienestar de la población.<sup>5</sup>

En torno a lo anterior corresponde puntualizar que, aunque hoy en día en la República Dominicana la innovación se encuentra en una fase incipiente con mucha lluvia de ideas, lo cierto es que a mediano plazo la industria innovadora deberá adquirir la madurez que le permita cosechar los frutos que en la actualidad se están sembrando en I+D y es en ese momento será de vital importancia el marco legal que regule estos derechos.

Sexta: Un marco legal adecuado fomenta el clima de inversión.

En este orden, se ha llegado a afirmar que si muchas empresas no apuestan por la innovación se debe básicamente a que no ha existido un marco sociojurídico, económico y fiscal suficientemente atractivo para que estas inversiones resulten rentables y no es para menos, ya que como es bien sabido, desarrollar un proyecto de investigación científica que resulte

---

5 CARRANZA Torrez, Martín: “Derecho a la Innovación”. La Voz [en línea], disponible en [www.lavoz.com.ar](http://www.lavoz.com.ar) (C.20-09-2018)

ser patentable no es una tarea sencilla, de manera que es tarea del Estado proporcionar un ordenamiento jurídico equilibrado y consciente de esta realidad si es que se pretende fomentar la industria innovadora a nivel nacional, lo cual hace imperativo propiciar un régimen de patentes mucho más amigable y confiable que permita incentivar la innovación y el desarrollo tecnológico.

De lo anterior deriva, que un marco regulatorio adecuado aunado a la existencia de la seguridad jurídica, propiciarían un clima de confianza en el sistema por parte de quienes gestionan y desarrollan la innovación, así como quienes la solventan, favoreciendo un entorno de inversión.

Séptima: Nuestra labor en el órgano encargado de regular los derechos de propiedad industrial por más de dieciséis años, nos ha permitido tomar conciencia de la necesidad de adecuar el régimen de patentes de la República Dominicana.

De manera muy particular, merece subrayarse que el hecho de laborar por más de dieciséis años en el área legal del órgano regulador de los derechos de Propiedad Industrial de la República Dominicana<sup>6</sup>, nos ha permitido tomar conciencia de la importancia de estos derechos y en qué medida la normativa que regula este tema puede ser mejorada a los fines de brindar un mejor servicio a la generación presente y a futuras generaciones.

Todos estos años laborando y tratando diversos temas que tienen que ver con el sistema de patentes nos han permitido ver cómo la innovación convierte los problemas en soluciones, en progreso, por su parte el sistema de patentes tiene como norte impulsar la innovación

---

6 República Dominicana. Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI)

desde una perspectiva amplia, lo que a su vez se traduce en crecimiento y en desarrollo en todos los ámbitos.

Nuestra experiencia nos ha permitido ver que el sistema de patentes debe ser visto desde un sentido amplio y no solo como el derecho de inventor o del dominio público o la parte económica como tal, sino que hablar de patentes conlleva hablar de innovación desde sus diferentes vertientes, no solo para obtener un registro, sino para aprovechar lo ya divulgado por otras patentes y que forman parte del estado de la técnica, para mejorar la calidad de vida no solo humana sino en sentido amplio, abarcando además la protección del medio ambiente a corto mediano y largo plazo, en definitiva, es un sistema que debe verse desde el punto de vista del equilibrio entre los diversos factores que lo conforman.

Por razones como las ya indicadas y debido a la gran incidencia socioeconómica de la innovación a nivel mundial, debido al despertar que a lo interno de nuestro país se ha venido dando en torno a las actividades relativas a I+D+I, a la experiencia que tenemos en la rama de la propiedad industrial y a lo apasionado que personalmente nos resulta la temática referente a la innovación y su aspecto jurídico, hemos escogido realizar el presente estudio intitulado *“Innovación y Régimen de Patentes en la República Dominicana: Vigencia y Causas de Extinción”* como norte del presente trabajo de tesis doctoral.

Por razones como las anotadas, constituye una grandiosa oportunidad y una gran satisfacción, poder realizar este estudio sobre un tema que hemos podido palpar muy de cerca por más de una década y que hoy por hoy, debido a las nuevas tecnologías y las novedosas formas de generación del conocimiento e innovación, ha tomado una importancia vertiginosa, esto así dado que hoy en día hay una mayor conciencia de la importancia que la innovación y los

mecanismos para incentivar su desarrollo pueden generar sobre el crecimiento general de los distintos países, sin importar lo pequeños que estos sean. En el tema de la innovación, se ha llegado a plantear que la perspectiva vale 80 puntos del cociente intelectual<sup>7</sup> y ciertamente, a la regulación que actualmente rige el sistema de patentes de la República Dominicana, le vendría muy bien un cambio de perspectiva.

---

7 HAMEL, GARY: *Leading The Revolution*. Publicación de Havard Business School Press. –cit. Alan Kay- (para L.A. Ed. Norma, S.A. Trad. Jorge Cárdenas Nannetti) 2000. P.164.

## **OBJETIVOS:**

El presente estudio tiene como objetivos los siguientes:

- a) Identificar fortalezas y debilidades que conforman el sistema de patentes de la República Dominicana en lo relativo a la vigencia de las patentes y su tramitación. En tal sentido reconocer aspectos legales en cuanto al procedimiento de forma de registro de patentes, establecido en la actual regulación en materia de Propiedad Industrial<sup>8</sup> y su relación directa con el fomento e incentivo a la actividad innovadora.
- b) Identificar los efectos que genera en la práctica la aplicación de las normas que actualmente rigen el sistema de patentes de la República Dominicana en cuanto a las causas de extinción de la vigencia de las patentes solicitadas y obtenidas.
- c) Razonar en lo concerniente a la tramitación de las patentes y en qué medida puede ser mejorado el marco normativo dotándolo de un carácter más expedito, más tuitivo y más cónsono con los tiempos actuales, generando una mayor contribución a la innovación desde una perspectiva integral. En este orden procuramos realizar un estudio de la actual legislación dominicana sobre el tema del procedimiento formal de registro de patentes, así como los principales obstáculos que se presentan en la tramitación, las formas de terminación de estos derechos y las flexibilidades que estipula la tendencia normativa sobre estos temas.

---

8 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial en su exposición de motivos indica lo siguiente: *“Debe existir una efectiva protección a los derechos de Propiedad Industrial, al tiempo que deben quedar claramente establecidas las obligaciones a cargo de los titulares de tales derechos, a fin de lograr un equilibrio entre derechos y obligaciones que promueva el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país”*

d) Formular propuestas de *lege ferenda* sobre el sistema de patentes en la República Dominicana que constituyan posibles soluciones y puedan contribuir a establecer pautas para la mejora del marco normativo actual de modo que pueda incidir en beneficio de I+D+I teniendo en cuenta los distintos factores que conforman el sistema desde la perspectiva científica, social y económica. En este contexto, plantear una mejora regulatoria en procura de un sistema de patentes más adecuado a los nuevos tiempos, mediante el ajuste de la legislación actual de modo que se establezcan reglas y disposiciones que estimulen la innovación, la confianza por parte del inventor, la eficiencia administrativa y la competitividad del país en aras del crecimiento y desarrollo humano, económico, social, tecnológico y científico de la República Dominicana.

## **HIPÓTESIS.**

- a) El procedimiento de registro de patentes, establecido en la actual regulación en materia de Propiedad Industrial de la República Dominicana, amerita una mejora en el contenido de sus reglas a los fines de brindar un mejor servicio a favor del desarrollo e incentivo a la innovación como un concepto integral.
- b) El Sistema de Patentes, como parte del Estado debe brindar un servicio teniendo en cuenta todos los ámbitos que involucra la protección, es decir, tanto I+D+I, como el dominio público y en definitiva los intereses que confluyen tanto de carácter público como privado.
- c) Es preciso implementar una mejora regulatoria al actual sistema de patentes de manera que pueda coadyuvar la innovación desde sus diferentes vertientes y a su vez pueda acrecentar su aporte al desarrollo humano, social, tecnológico y científico desde un perspectiva de presente y futuro.

## **CAPÍTULO PRIMERO.-**

### **LA INNOVACIÓN Y EL DERECHO DE PATENTES.**

#### **1.1-Antecedentes.**

La naturaleza misma del ser humano, le ha permitido tener la capacidad de crear y de generar soluciones a los problemas que le ha ido presentando su medio, ya que como ente pensante cuenta con la facultad de discernir para identificar un problema y su posible causa y a partir de ahí imaginar, crear, construir una solución, logrando así cambiar su realidad y la de quienes le rodean.

La Propiedad Intelectual se refiere a la protección legal que se confiere a las creaciones de la mente, ya sea de carácter artístico, técnico y comercial, esta materia abarca dos grandes ramas que son el derecho de autor y conexos y la propiedad industrial.

Desde la perspectiva legal, estas creaciones de la mente son las que dan origen a lo que hoy conocemos como propiedad intelectual, que es un campo jurídico que agrupa otras ramas, como las que protegen las creaciones artísticas que es el caso del derecho de autor y conexos y la propiedad industrial que a su vez abarca esencialmente lo que se conoce como el derecho de patentes y el derecho de marcas.

No obstante, si bien la propiedad intelectual recae sobre bienes intangibles, no es la idea lo que protege el derecho de autor ni la propiedad industrial, toda vez que las ideas por sí solas no son elementos de creación, se necesita plasmarlas, o en su caso ponerlas en práctica para que tengan algún valor y para que puedan generar derechos.

En este sentido se entiende que la propiedad intelectual es el marco normativo que protege los bienes inmateriales que reúnan, como característica, bien sea la originalidad, distintividad

o la novedad, según los casos, otorgando a sus titulares determinadas exclusividades de explotación<sup>9</sup>. De ahí que la propiedad intelectual como rama del derecho, abarca el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial, ambos implican una aportación creadora que es resultado del intelecto humano.

Respecto a lo antes indicado, al referirse a la propiedad intelectual y su división, se ha precisado que esta clasificación bipartita tiene su origen en los propios inicios de la protección internacional, pues uno de los instrumentos con vocación mundial, el Convenio de París, contiene disposiciones relativas a las invenciones, marcas, los diseños industriales, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia y la competencia desleal, mientras que el de Berna, reconoce los derechos sobre las obras en el campo de las artes y las letras<sup>10</sup>.

En lo relativo a las patentes de invención cabe enfatizar que si bien el ingenio humano, podría decirse que es tan antiguo como la vida misma, lo cierto es que, en principio es posible que muchas creaciones, o lo que hoy llamamos invenciones, pasaran desapercibidas sin que el mismo inventor se percatara realmente de la existencia o relevancia de ellas, o aun habiéndose percatado, probablemente no se ocupara de dejar plasmado a las futuras generaciones ese conocimiento para que a la postre, pueda servirles como base para desarrollar otras invenciones, no desde cero, sino partiendo de esa base que ya han dejado quienes antes se hubieren dedicado a realizar investigaciones y a desarrollar experimentos, aun fueran empíricos, sobre una materia o área técnica en específico.

---

9 DEPALMA, Alfredo y Ricardo: “*Derecho Intelectuales*”. Editorial Astrea 2005. p.16

10 ANTEQUERA Parilli, Ricardo: “*Manual para la Enseñanza Virtual de los Derechos de Autor y los Derechos Conexos*”. 2001. p.6

Y es que en principio las invenciones no eran sujetos de derechos de exclusiva, es decir que no conferían a sus inventores la facultad de tener el privilegio de excluir a terceros en torno al uso y explotación sus creaciones, ni mucho menos la capacidad de ceder o licenciar ese derecho exclusivo.

Del mismo modo, al no registrarse oficialmente aquellas invenciones, el Estado tampoco tenía cómo acceder a ese conocimiento para que quede plasmado y pudiera servir a las presentes y futuras generaciones y no tener que empezar de cero una y otra vez, sino que se aprovechara todo el conocimiento y la investigación ya realizada, de manera que, el desarrollo técnico y científico avanzara con pasos más firmes y a su vez con mucha mayor rapidez; que es lo que ha venido ocurriendo en tiempos más recientes; es por esto que nos atrevemos a afirmar sin lugar a ninguna duda, que el sistema de patentes ha representado una herramienta jurídica vital para el aceleramiento del desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial.

En adición a lo anterior, conviene referir la definición ofrecida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en relación a la figura de la patente, como un derecho exclusivo que se concede sobre una invención<sup>11</sup>. De otro lado, también se ha establecido que la patente es un monopolio limitado otorgado a cambio de la divulgación de la información técnica. Se requiere que en el documento de patente publicado, el titular de la patente ponga a disposición del público la información técnica relativa a la invención para que pueda ser

---

11 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [en línea], «Sobre P.I: Patentes». Disponible en <http://www.wipo.int/patents/es/> (C.21-10-2018)

utilizado por una persona experta en la materia, a cambio se le concede un derecho exclusivo por un tiempo determinado.<sup>12</sup> Como se observa, tanto en esta como en muchas otras definiciones, la concesión de un derecho de patente tiene una doble finalidad, por un lado, le pide al inventor que suministre al Estado la información técnica sobre su invención y por el otro lado ofrece reconocer y otorgar un derecho de exclusiva al inventor lo cual constituye una motivación para este y para que otros inventores hagan lo mismo.

En principio, las patentes fueron consideradas por algunos como contrarias al interés público en el sentido de que generaban monopolios a favor de los inventores excluyendo a terceros no autorizados por un tiempo determinado, hoy en día también hay quienes sostienen ese parecer, pero hasta la fecha, el criterio que ha imperado es que las patentes estimulan las invenciones y consecuentemente el desarrollo económico, científico y tecnológico de los países, tanto por los incentivos que representan para los inventores, como por la invaluable utilidad que las bases de datos de patentes proporcionan para fines de nuevos desarrollos tecnológicos, tanto patentables como no patentables .

A medida que ha ido evolucionando el mundo, el capital intelectual ha ido tomando cada vez una mayor importancia, convirtiéndose en el activo más importante de muchas de las empresas más grandes del mundo, quienes atribuyen a su capital intelectual, su éxito comercial y la consideran clave para la continuidad y rentabilidad de sus empresas, toda vez que las normas de propiedad industrial regulan y protegen creaciones intelectuales que se vinculan directamente con la actividad empresarial, mercantil e industrial.

---

12 Bently and Sherman: *"Intellectual Property Law"*, 3era. Edición, Capítulo 14, 2009. pp. 335-357.

Es por ello, que se hizo necesario establecer un sistema legal que permita proteger esa clase de creatividad e ingenio, lo cual fomenta la competencia justa y las prácticas comerciales honradas, ya que debido al importante rol que juegan las patentes para el empresariado, la evolución de estos derechos se encuentra muy ligada a los cambios en la economía a nivel mundial.

Al referirse a este sistema normativo se entiende que así como existen ciertos bienes inmateriales excluidos de la protección, surgen también nuevas modalidades creativas, tanto en el campo de la industria como en el de la literatura y las artes que pueden incorporarse al ámbito de tutela, como ocurrió a partir de la última parte del siglo XX con los programas de ordenador (programas de computadora, computacionales o “*software*”) y a veces, incluso, a través de tratados o leyes especiales, como ha ocurrido con los circuitos integrados y más recientemente con el tema de los “*nombres de dominio*” como medios identificadores de bienes y servicios». <sup>13</sup>

Desde esta perspectiva cabe indicar que, plantear un tema como este, enfocándolo desde el punto de vista legal, amerita aclarar determinadas cuestiones, que permitan ponderar el mismo de forma más profunda, teniendo en cuenta su raíz, su propósito y su esencia.

### **1.1.1- Antecedentes Históricos.**

Aunque tradicionalmente, se entendía que bienes solo eran los que son materiales ya sea muebles o inmuebles, es decir, se refería únicamente a los que se podían tocar, no obstante,

---

13 ANTEQUERA Parilli, Ricardo: “*Manual para la Enseñanza Virtual de los Derechos de Autor y los Derechos Conexos*”. 2001. p.5

hoy por hoy los activos intangibles de una persona natural o jurídica, en muchos casos son los de mayor cuantía.

En este orden de ideas se ha señalado que la propiedad ha dominado la vida del hombre desde tiempos no descritos. La primera forma de propiedad existente fue sobre las cosas muebles y surge antes que la formación de los primeros grupos sociales<sup>14</sup>. Y es que el sentido de propiedad se ha ido arraigando cada vez más a medida que la historia ha ido avanzando. En este sentido también se destaca que la propiedad es uno de los derechos primordiales y básicos de la civilización humana. La percepción de propiedad que tenemos en la actualidad proviene del imperio romano, donde se desarrolló el régimen más completo de la historia, tanto así que su desarrollo constituye los cimientos del derecho de la cultura occidental<sup>15</sup>.

En principio es posible que muchas invenciones y creaciones de diversa índole pasaran desapercibidas o se quedarán limitadas a un pequeño círculo de personas sin que tuvieran mayor trascendencia, ni representarían un aporte al conocimiento general sobre un área técnica o científica en particular, puesto que no había un sistema de compilación para todo ese conocimiento, de modo que estuviera disponible para las generaciones futuras tal como existe hoy en día.

La historia destaca que el primer privilegio exclusivo<sup>16</sup> otorgado a una invención se concedió en el año 1427 con la relación a un nuevo tipo de barco fabricado por Filippo Bruelleschi. En el 1474 en Venecia se dicta una ley que establecía obligatoriedad para el registro de las

---

14 CUELLO SHANLATTE, Robinson A.: "Estudio del Derecho de Propiedad y los Derechos Reales Inmobiliarios en la Legislación Dominicana". 2010. p.21.

15 Ibid., p.25.

16 CHAVANNE Albert y BURST Jean-Jean Jacques. *Droit de la Propriété Industrielle*. Paris 1976. p 223.

invenciones y otorgaba a los inventores un monopolio por 10 años. Posteriormente en el año 1709, la reina Ana de Inglaterra aprobó que se otorgara a los creadores catorce años de protección, prorrogables por otros catorce si el inventor seguía vivo<sup>17</sup>. En este orden se ha señalado que a principios del siglo XIX, las legislaciones nacionales de patentes generalmente exigían que las invenciones patentables fueran nuevas y útiles (o susceptibles de aplicación industrial). Ahora bien, el origen del concepto de actividad inventiva, aunque de forma imprecisa y no definida, se remonta al Estatuto de Venecia en la edad media. En la segunda mitad del siglo XV, Venecia otorgó privilegios de monopolio a dispositivos industriales perfeccionados desarrollados gracias a “la destreza y la experiencia”, “las ideas y los trabajos pertinentes” o “los esfuerzos, el estudio y el ingenio” de los solicitantes. Este concepto, sin embargo, se perdió cuando los principios del sistema de Venecia se transmitieron a Inglaterra. En el Estatuto de Monopolios (1623) se exigía novedad, pero no actividad inventiva, y así se mantuvo a lo largo de más de dos siglos<sup>18</sup>.

En adición a lo anterior, se ha dicho que la expresión ‘derecho industrial’ data de la segunda mitad del siglo XIX y fue utilizada por primera vez por los tratadistas franceses para designar el conjunto de normas surgidas para proteger los nuevos intereses surgidos a raíz de la revolución industrial<sup>19</sup>.

---

17 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], disponible en [ompi.org/index.html.es](http://ompi.org/index.html.es) (C.21-10-2018)

18 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. [en línea], Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes «Estudio sobre la actividad Inventiva» disponible en [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp\\_22/scp\\_22\\_3.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_22/scp_22_3.pdf). P.2 (21-10-2018)

19 SEGURA, María José: *«Derechos Penal y Propiedad Industrial»*. Alicante 1995. p.144

Ya en la mitad del siglo XX, surgieron muchos cambios tecnológicos que impactaron en gran medida la sociedad en general en casi todos sus ámbitos, en concreto en el segundo tercio del siglo XX se operan dos cambios mayores en la producción de conocimientos y de artefactos. De un lado, se incrementan las evidencias de que la ciencia y la tecnología se integran en un haz indisoluble. De otro lado, la innovación científica y tecnológica se convierte en un componente vital en la sociedad.<sup>20</sup>

Hoy por hoy, en el siglo XXI hemos visto como los avances tecnológicos han impactado todas las áreas del quehacer económico y social, siendo el sistema de patentes un soporte importante para el incremento de estos avances.

### **1.1.2.- Antecedentes Normativos:**

A medida que ha ido pasando el tiempo, en todo el mundo se han creado diversas formas de protección en materia de innovación científica, en este propósito han sido emitidas leyes y normativas acorde a las distintas épocas y momentos históricos de los distintos países, así como otras normas de alcance internacional que regulan estos derechos desde una perspectiva global; todo esto a los fines de garantizar la transferencia de tecnología, la protección de los derechos conferidos, así como prevenir las distorsiones al comercio.

En el siglo XVIII<sup>21</sup> se dictaron las primeras normativas que instituyen lo que hoy conocemos como el sistema de patentes. Posteriormente, a mediados de los años 1800 y con el propósito

---

20 CORONA TREVIÑO, Leonel y PAUNERO AMIGO, F.Xavier : “*Ciencia, Tecnología E Innovación. Algunas Experiencias en América Latina y El Caribe*”. Universitat de Girona 2005. Publicaciones. p.21

21 En la Ley Norteamericana de 1790 en la Ley de Francia de 1791 se plasman muchos conceptos básicos de los que conforman el sistema de patentes, como la descripción de Invención, el derecho sobre creaciones e invenciones, la protección por tiempo limitada. De otro lado en los Estados Unidos la primera Ley de Patentes

de desarrollar un marco legal que corrigiera las distorsiones del comercio entre los países, en los cuales se vendrían produciendo daños, se realizan numerosos acuerdos y convenciones entre los que se destaca el Convenio de París en 1883 ...Ya en el siglo XIX se pueden encontrar legislaciones sobre derechos de inventor en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, regulaciones que, según algunos entendidos en la materia constituyen la base del derecho actual de patentes de invención<sup>22</sup>.

Respecto al Convenio de París, se apunta que el CUP contiene normas generales o comunes a todas las modalidades de esta propiedad y, también normas específicas sobre las patentes de invención, las marcas los modelos y dibujos industriales y los nombres comerciales. Y sin perjuicio de la regulación uniforme mínima que establece con respecto a determinados puntos, el CUP ha contribuido en gran medida a la armonización en sus aspectos básicos de las legislaciones internas de los Estados contratantes sobre derechos de propiedad industrial...<sup>23</sup>

En cuanto a la normativa internacional sobre patentes, se ha enfatizado que el régimen de patentes se compone de varios tratados internacionales, algunos de ellos con aplicación prácticamente mundial y de las legislaciones nacionales aprobadas por cada país. Dichos tratados tienen una importancia transcendental en material de patentes, tanto en razón de las

---

entró en vigor en 1790, donde las patentes y derechos de autor se hicieron federales, pues anteriormente el gobierno federal no tenía poder de conceder patentes a menos que estuviere especificado en la Constitución Americana.

22 ZUCCHERINO, Daniel: *“Patentes de Invención: Introducción al Estudio de su Régimen Legal”*. Buenos Aires 1998. p. 25.

23 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel; BOTANA AGRA, Manuel : *“Manual de la Propiedad Industrial”*. Ed. Marcial Pons. Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2009. P.83.

normas de aplicación inmediata que contienen, como en virtud de los detallados límites que sientan para las legislaciones nacionales, que van mucho más allá de lo que es común en el derecho privado... sin requisitos mínimos, a nivel internacional, existe un incentivo a que cada país debilite individualmente la protección de las invenciones, intentando aprovechar la actividad de creación tecnológica, que no puede ser protegida mediante confidencialidad o secreto, que sea efectuada en otros países<sup>24</sup>.

El contenido de los derechos contemplados en el CUP, está enfocado sobre tres vertientes principales que son: El trato nacional, el derecho de prioridad y las normas comunes.

En lo concerniente a la República Dominicana, esta se adhiere al CUP el 20 de octubre de 1884 y entrando en vigor el 11 de julio de 1890<sup>25</sup>, el Convenio de París fue la base para que se promulgara en nuestro país, la Ley Núm.4994 del 26 de abril de 1911 sobre Patentes de Invención y la Ley Núm.1450 el 29 de diciembre de 1937 sobre registro y protección de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales. Es decir, en el caso particular de República Dominicana, desde inicios del siglo XX, ya contábamos con una regulación nacional sobre Propiedad Industrial en este sentido, en el año 1911 el Estado Dominicano promulga la Ley Núm. 4994, sobre Patentes de Invención, donde se dan las pautas a seguir para obtener títulos de patentes de invención y además, se clasifican los descubrimientos e invenciones. Y la aplicación de dicha Ley es asignada a la entonces Secretaría de Estado de Fomento y

---

24 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “*Derecho de las Patentes de Invención*” Ed. Heliasta, S.R.L. Buenos Aires, 2004. P.179.

25 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], «*Tratados administrados por la OMPI Partes Contratantes. Convenio de París (Total Partes Contratantes: 177)*». Disponible en [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=2) (consulta: 09-10-2018)

Comunicaciones. En el 1937 se establece el Registro de Marcas de Fábricas y Nombre Comerciales e Industriales para darles a los comerciantes e industriales del país un amparo legal en cuanto a la fabricación o comercio; por medio de marcas especiales, y para distinguirlos de otros artículos semejantes, de orígenes distintos. Esto fue establecido mediante Ley Núm. 1450, del mismo año<sup>26</sup>.

Por su parte en el ámbito internacional cabe mencionar que en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya contemplaba la protección de la PI y declara en su artículo 27 numerales (1) y (2) lo siguiente: «1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora»<sup>27</sup>.

Por otro lado conviene señalar que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI reseña que en 1970 las BIRPI <sup>28</sup> se convierten en la OMPI. Al entrar en vigor el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las BIRPI se convierten

---

26 Oficina Nacional de Propiedad Industrial. [en línea] «Historia». Disponible en [www.onapi.gov.do/index.php/sobre-nosotros/historia](http://www.onapi.gov.do/index.php/sobre-nosotros/historia). (consulta: 14-07-2019).

27 Naciones Unidas. [en línea], «La declaración Universal de los Derechos Humanos». disponible en [www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/spn.pdf](http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf). (10-10-2018).

28 Ibid.. «1893 – Creación de las BIRPI. Las dos secretarías encargadas de administrar los Convenios de París y Berna se fusionaron conformando la entidad precursora de la OMPI: las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, mejor conocidas por sus siglas en francés, BIRPI. Esta organización, compuesta por siete funcionarios, tenía su sede en Berna (Suiza).

en la OMPI, una nueva organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), en la que la iniciativa la llevan sus Estados miembros<sup>29</sup>.

La OMPI, es una de las principales instituciones en materia de propiedad intelectual y se autodefine como el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual (P.I.). Es un organismo de las Naciones Unidas autofinanciado<sup>30</sup>.

Posteriormente el 1 de enero de 1995 se crea la Organización Mundial de Comercio (OMC) la cual incluye diversos acuerdos entre ellos el GATT actualizado. Sobre el tema se ha señalado que la Organización Mundial del Comercio nació en 1995, lo que la convierte en una de las organizaciones internacionales más jóvenes. La OMC es la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), establecido tras la segunda guerra mundial. Así pues, aunque la OMC cuenta con pocos años de vida, el sistema multilateral de comercio, que originalmente se estableció en el marco del GATT, cumplió 50 años hace ya cierto tiempo. En los últimos 50 años hemos asistido a un crecimiento excepcional del comercio mundial. Las exportaciones de mercancías han registrado un aumento promedio anual del 6 por ciento y, en 2000, el total de los intercambios comerciales era 22 veces

---

29 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], «Reseña Histórica de la OMPI». Disponible en <http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html> (consulta: 09-04-2017).

30 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], «¿Qué es la OMPI?». Disponible en <http://www.wipo.int/about-wipo/es/> (consulta: 09-10-2018).

superior al nivel alcanzado en 1950. El GATT y la OMC han contribuido a crear un sistema comercial fuerte y próspero que ha permitido lograr un crecimiento sin precedentes<sup>31</sup>.

La función primordial de la OMC consiste en administrar los acuerdos comerciales entre los países miembros, es decir, los Acuerdos que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. De manera que gracias a estos acuerdos los miembros de la OMC conducen un sistema de comercio no discriminatorio que precisa sus derechos y obligaciones. Todos los países reciben garantías de que en los mercados de los demás países se otorgará a sus exportaciones un trato equitativo y uniforme y todos ellos se comprometen a hacer otro tanto con las importaciones dirigidas a sus propios mercados. El sistema ofrece además a los países en desarrollo cierta flexibilidad en lo que respecta al cumplimiento de sus compromisos<sup>32</sup>.

Bien sabemos que la finalidad de la Organización Mundial de Comercio es crear las normas que regulan el comercio mundial, en este sentido se ha establecido que alrededor de dos tercios de los 150 Miembros de la OMC son países en desarrollo. Desempeñan una función cada vez más importante y activa en la OMC por su número y su creciente importancia en la economía mundial y porque consideran -cada vez en mayor medida- que el comercio es un instrumento esencial en sus esfuerzos de desarrollo. Los países en desarrollo constituyen un grupo muy diverso y sus opiniones y preocupaciones son a menudo muy diferentes. La OMC atiende las necesidades especiales de los países en desarrollo de las tres formas siguientes: a)

---

31 Organización Mundial del Comercio. [en línea], «*El Sistema Multilateral de Comercio. Pasado, Presente y Futuro*». disponible en [www.wto.org/spanish/res\\_s/download\\_s/inbr\\_s.pdf](http://www.wto.org/spanish/res_s/download_s/inbr_s.pdf).(10-10-2018)

32 Organización Mundial del Comercio. [en línea], «*El Sistema Multilateral de Comercio. Pasado, Presente y Futuro*». Op. Cit.

los Acuerdos de la OMC contienen disposiciones especiales sobre los países en desarrollo b) el Comité de Comercio y Desarrollo es el principal órgano de la OMC que se centra en la labor en esta esfera; hay otros que se ocupan de temas específicos, como comercio y deuda, y transferencia de tecnología. c) la Secretaría de la OMC facilita asistencia técnica (principalmente capacitación de varios tipos) a los países en desarrollo<sup>33</sup>. La República Dominicana se hace miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995, (era miembro del GATT desde el 19 de mayo de 1950)<sup>34</sup> En este orden corresponde aclarar que la OMC sustituyó al GATT como organización internacional, pero el Acuerdo General sigue existiendo como tratado general de la OMC sobre el comercio de mercancías, actualizado como consecuencia de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Los juristas especializados en comercio internacional distinguen entre el GATT de 1994, las partes actualizadas del GATT y el GATT 1947, el acuerdo inicial que sigue constituyendo el núcleo del GATT de 1994<sup>35</sup>.

En este sentido cabe destacar que la OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Tiene como fin administrar y controlar los acuerdos de libre cambio recogidos en el acta final, supervisar las prácticas comerciales mundiales y juzgar los litigios comerciales que los Estados miembros le

---

33 Organización Mundial del Comercio. [en línea], «Países en Desarrollo. Cómo atiende la OMC las Necesidades Especiales de un grupo cada vez más importante». disponible en [www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/utw\\_chap6\\_s.pdf](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/utw_chap6_s.pdf). (10-10-2018)

34 Organización Mundial del Comercio. [en línea], «República Dominicana y la OMC». disponible en [www.wto.org/spanish/thewto\\_s/countries\\_s/dominican\\_republic\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/dominican_republic_s.htm). (C.10-10-2018)

35 Organización Mundial del Comercio. [en línea], «Entender la OMC». disponible en [www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/understanding\\_s.pdf](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/understanding_s.pdf). P.19 (10-10-2018)

presentan. Su objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, a los importadores y exportadores a llevar a feliz término sus actividades comerciales<sup>36</sup>.

En este estado de cosas el 9 de marzo de 1995 la República Dominicana se hace miembro del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). De modo que este Acuerdo constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (denominado en adelante el "Acuerdo de la OMC"), que fue concertado el 15 de abril de 1994, y entró en vigor el 1 de enero de 1995. El Acuerdo sobre los ADPIC es obligatorio para todos los Miembros de la OMC (véase el Artículo II.2 del Acuerdo de la OMC)<sup>37</sup>.

Como instrumento legal, ADPIC viene a estandarizar la forma de protección de la propiedad intelectual a nivel internacional, ya que tiene como propósito garantizar que se apliquen unas normas mínimas de protección en todos los países miembros. En tal sentido el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94), incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio<sup>38</sup>. Y es que

---

36 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], «¿Qué es la OMPI?». Disponible en <http://www.wipo.int/about-wipo/es/> (consulta: 09-10-2018).

37 Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], «Organización Mundial del Comercio (OMC) - Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994)». disponible en [www.wipo.int/wipolex/es/other\\_treaties/details.jsp?group\\_id=22&treaty\\_id=231](http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=231). (C.10-10-2018)\*

38 Organización Mundial del Comercio. [en línea], «Propiedad Intelectual: Protección y observancia ». disponible en [www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/agrm7\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm). (C.10-10-2018)

ADPIC es un acuerdo comercial multilateral que fue firmado con la finalidad de reducir las distorsiones y obstáculos del comercio internacional, tomando en consideración la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de Propiedad Intelectual y de asegurar que las medidas y procedimientos destinados a hacerlos respetar no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo.

Al referirse a uno de los principales acuerdos que hoy por hoy rigen la PI y el propósito de la protección que brinda en el caso específico de las invenciones, se ha considerado que ADPIC constituye un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes. En él se establecen niveles mínimos de protección que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demás Miembros de la OMC. Al hacerlo, establece un equilibrio entre los beneficios a largo plazo y los posibles costos a corto plazo resultantes para la sociedad. Los beneficios a largo plazo para la sociedad se producen cuando la protección de la propiedad intelectual fomenta la creación y la invención, especialmente cuando expira el período de protección y las creaciones e invenciones pasan a ser del dominio público. Los gobiernos están autorizados a reducir los costos a corto plazo que puedan producirse mediante diversas excepciones, por ejemplo hacer frente a los problemas relativos a la salud pública.<sup>39</sup> Igualmente, sobre el tema se ha llegado a plantear que ADPIC ha propiciado la globalización del comercio.

En el ámbito de la administración, ADPIC contempla obligaciones generales relativas a los procedimientos para adquirir o mantener derechos de propiedad intelectual y para asegurar

---

39 Organización Mundial del Comercio. «Entender la OMC» Disponible en internet: [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/agrm7\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm).

que no obstaculicen la protección exigida por el Acuerdo y que no añadan dificultades innecesarias al procedimiento. Adicionalmente el ADPIC complementa las disposiciones sobre competencia desleal del Convenio de París exigiendo prohibiciones adicionales<sup>40</sup>, con el objetivo de asegurar tal protección, y garantizar las prácticas comerciales honestas.

Sobre el tema se ha recalcado que si bien es cierto que algunos países como México ya contaban con una legislación pionera en materia de patentes debido al acuerdo ALCA, anterior al ADPIC, también existían normas comunes en el régimen del Pacto Andino, la realidad es que recién a partir del año 2000, los países de Latinoamérica comienzan a otorgar las patentes farmacéuticas bajo las normas de ADPIC<sup>41</sup>. No obstante la República Dominicana ya tenía incluida las patentes farmacéuticas desde antes de ADPIC, es decir antes de la ley Núm.20-00.

El día 8 de mayo del año 2000 se promulga la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, que es la que actualmente rige estos derechos en la República Dominicana, y fue producto del compromiso asumido como signatario de los ADPIC, que el país se dispuso a adecuar su legislación de manera que exista un mínimo de normas de protección de la propiedad intelectual que sean iguales en todos los países signatarios y por consiguiente, el gobierno

---

40 El Acuerdo sobre los ADPIC, en el numeral 3 de su artículo 16, bajo el título de “Derechos Conferidos”, señala lo siguiente: “El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares aquellos para los cuales una marca ha sido registrada, a condición de que (...) sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. De esto se deduce, que tratados internacionales establecen que la simple probabilidad de que el uso de una marca lesione los intereses del titular de la marca famosa, es suficiente para hacer valer el compromiso de los países de la unión y rehusar o invalidar el registro y así prohibir el uso de esa marca.

41 PETRONE, Aldo: “Cuadernos de Propiedad Intelectual”. (doctrina –Felix Rozanski-Daniel Zuccherino) p.23.

dominicano se acogió a la extensión establecida por ADPIC para que las autoridades nacionales hicieran los ajustes necesarios a nuestra legislación sobre propiedad intelectual.

Posteriormente el DR-CAFTA fue ratificado por el Congreso Nacional de la República Dominicana el día 6 de septiembre del año 2005 y en ese momento lo primero fue determinar si iba a ser o no implementado mediante leyes adjetivas; finalmente se emitió una única norma de implementación que es la Ley Núm.424-06 del 20 de noviembre de 2006, la cual abarca todas las novedades jurídicas que contenía el tratado en todos los temas que involucra tales como telecomunicaciones, aduanas, comercio exterior, así como propiedad intelectual. En la República Dominicana este tratado de libre comercio entró en vigor a partir del 1 de marzo del 2007, siendo incorporada en el país a raíz del DR-CAFTA la figura de la compensación de plazo de las patentes, específicamente en su capítulo quince que es donde contempla los acuerdos arribados en relación a los derechos de Propiedad Intelectual.

Más adelante, en fecha 28 de febrero de 2007 la República Dominicana pasó a ser el 137 Estado contratante del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) – por sus siglas en inglés, que entró en vigor para este país el 28 de mayo de 2007, aunque se disponía que algunos temas específicos entrarían en vigor posteriormente, como ocurre en el caso de las compensaciones o extensiones del plazo de vigencia de las patentes, tal como trataremos al detalle más adelante.

La adhesión de la República Dominicana a este tratado PCT, significa que esta figurara en el mapa de opciones en toda solicitud internacional presentada a partir del 28 de mayo de 2007 y, desde esa fecha, los nacionales de la República Dominicana y los residentes en ese país tendrán derecho a presentar solicitudes internacionales en virtud de este tratado. OMPI

es la encargada de administrar este tratado el cual facilita entre otros beneficios, la presentación de las solicitudes de patentes en muchos países, así como los exámenes de fondo por parte de las autoridades nacionales.

En torno al PCT se ha considerado que entre los objetivos a que responde el PCT destaca el de establecer un sistema destinado a simplificar y a hacer más atractiva económicamente la obtención de patentes para invenciones que se deseen proteger a la vez en varios países<sup>42</sup>. Por su parte, la OMPI destaca que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ofrece asistencia a los solicitantes que buscan protección internacional por patente para sus invenciones y asiste a las Oficinas en las decisiones sobre el otorgamiento de patentes, así como pone a disposición del público el acceso a la extensa información técnica con relación a las invenciones. Al presentar una solicitud internacional de patente según el PCT, los solicitantes tienen la posibilidad de proteger su invención a nivel mundial en un gran número de países<sup>43</sup>.

Más adelante en la modificación realizada en el año 2010 a la Constitución Nacional de la República Dominicana, la cobertura de los derechos de Propiedad Intelectual, el constituyente establece la protección efectiva de los derechos de Propiedad Intelectual de

---

42 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel; BOTANA AGRA, Manuel : “Manual de la Propiedad Industrial”. Ed. Marcial Pons. Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2009. P.85

43 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. [en línea], «*PCT-El sistema internacional de patentes*». disponible en [www.wipo.int/pct/es/](http://www.wipo.int/pct/es/). (C. 11-10-2018)

manera mucho más minuciosa, más diáfana ya que se percata de reconocer en forma más detallada los derechos intelectuales<sup>44</sup>.

Posteriormente, en mayo del 2017, la República Dominicana pasa a formar parte de PROSUR, con lo cual se integra a un programa de apoyo a las actividades de ciencia y tecnología, en este orden los medios locales destacaron que a través de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la República Dominicana pasó a formar parte del Sistema de Cooperación sobre Aspectos de Información Operacional y de Propiedad Industrial y del Programa de Apoyo a las Actividades de Cooperación de Ciencia y Tecnología (PROSUR/PROSUL). Con esta integración ONAPI tendrá acceso al intercambio de datos y a sistemas de información lo que le permitirán aumentar la eficiencia y calidad en sus procesos de búsqueda y que sus usuarios tengan derechos más reconocidos a nivel regional en materia de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. El programa que reúne a nueve países de América del Sur<sup>45</sup>, conformado por los directores de las oficinas de propiedad industrial (PI) de los países que lo integran, fue creado con el fin de promover el desarrollo de la PI, la estimulación del conocimiento y la innovación y hacer más sencillo y asequible el sistema de PI para los usuarios de la región. Es financiado por

---

44 La Constitución Dominicana del 2010 En su artículo 52 estatuye que “Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley”.

45 A la fecha indicada, los países que integran este acuerdo son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el apoyo técnico de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)<sup>46</sup>.

## **1.2.- La Innovación.**

Hablar de innovación es hablar de un factor clave no solo para el desarrollo, sino más que eso, para la supervivencia de la humanidad. Al respecto se entiende que algunas de las claves para impulsar la innovación no están relacionadas con la tecnología. La primera de ellas es percibir un problema real o una sensación de insatisfacción con el *status quo* actual<sup>47</sup>.

A grandes rasgos, *innovar* significa mudar o alterar algo, introduciendo novedades<sup>48</sup>, mientras que *innovación* se refiere a creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado<sup>49</sup> es decir, tal y como puede inferirse claramente, el concepto de innovación va un paso más allá. En este orden se considera que la innovación como tal implica generar ideas, seleccionarlas, implementarlas y comercializarlas. La fuente de las ideas es la investigación y el desarrollo, la competencia, los seminarios, las exposiciones o

---

46 Revista Gaceta Judicial. [en línea], 03-05-2018 «PROSUR/PROSUL: La República Dominicana ingresa a programa regional de cooperación» disponible en <https://gacetajudicial.com.do/prosurprosul-la-republica-dominicana-ingresa-a-programa-regional-de-cooperacion/>. (C.11-10-2018).

47 RAJAGOPALAN, Shridhar: «*La Relación entre la Tecnología y la Innovación*» [en línea]. Disponible en <https://www.elmundo.es/economia/2014/07/24> . (Consulta: 16-03-2021).

48 Real Academia de la Lengua Española. [en línea], Edición del Tricentenario. Disponible en <http://dle.rae.es/srv/search?w=innovar>. (Consulta:14-10-2018)

49 *Idem*.

ferias, los clientes y cada empleado de la empresa es un potencial proveedor de nuevas ideas generando las entradas para el proceso de la innovación<sup>50</sup>.

En tal sentido, se considera que innovación es la búsqueda y reconocimiento de oportunidades para el cambio productivo y rentable. Innovación es el camino que se recorre en la búsqueda de oportunidades y el que se recorre para llegar a que el mercado adopte en la práctica dichas oportunidades. Innovador no es necesariamente el que inventa un artefacto, sino quien reconoce inventos viables y hace lo que sea necesario para llevarlos al mercado o para garantizar su uso final por otros medios<sup>51</sup>. Nótese que esta reflexión nos lleva un paso más allá, al reconocer el papel fundamental que juega en todo esto, quien logra reconocer la viabilidad de una invención o innovación en general, que no es necesariamente el inventor, sino aquella persona que tiene la astucia de identificar una inserción efectiva y exitosa en el mercado de un determinado producto o procedimiento.

Sobre este asunto cabe mencionar que mientras que las innovaciones se relacionan con la comercialización de nuevas ideas, una “invención” no se identifica necesariamente con la comercialización<sup>52</sup>. Como tal, la innovación puede considerarse como un proceso de interacción y retroalimentación a lo largo de las distintas etapas del proceso de desarrollo de un nuevo producto. Se considera que una invención es la generación de una nueva idea o conocimiento cuya finalidad es resolver un problema técnico específico. Las invenciones

---

50 UNIDES. “*Innovación Tecnológica Industrial*» [en línea], disponible en <https://es.scribd.com/doc/19008452/Innovacion-Tecnologica-Industrial>. (Consulta:31-10-2017) p.5

51 CARRANZA Torrez, Martín: “*Derecho a la Innovación*.” “La Voz” [en línea], disponible en [www.lavoz.com.ar](http://www.lavoz.com.ar) (20-09-2018).

52 ROGERS Mark. “The Definition and Measurement of Innovation”, 1998, pág. 5

pueden estar relacionadas con productos o procesos y se protegen tradicionalmente mediante secretos comerciales, modelos de utilidad/pequeñas patentes o patentes. Los modelos de utilidad/pequeñas patentes y las patentes se conceden/registran conforme a la legislación nacional/regional en las oficinas de patentes nacionales o regionales correspondientes. Dado que no se comercializan todas las invenciones, es evidente que no todas dan lugar a innovaciones<sup>53</sup>.

Tal como se ha dicho la innovación puede comenzar con una idea, pero ésta solo se completará una vez que los resultados lleguen al mercado. La propiedad intelectual es el recurso necesario que posibilita el proceso de comercialización. Todas las formas de protección de la propiedad intelectual son parte del proceso de comercialización. Si bien las patentes protegerán una invención, las marcas comerciales la lanzarán al mercado. Las empresas europeas innovan con el fin de idear un producto de calidad, un servicio único o una creación<sup>54</sup>.

Por su naturaleza, el concepto de innovación implica perfeccionamiento y mejora y necesariamente abarca la implementación de esa mejora. De modo que, el término innovación implica un cambio que introduce alguna novedad o varias, con la intención de

---

<sup>53</sup> KALANJE, Christopher M. “*El papel de la Propiedad Intelectual en la Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos*”. Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) [en línea]. Disponible en [https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip\\_innovation\\_development.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip_innovation_development.pdf). (C.22-04-2020)

<sup>54</sup> BUSINESS EUROPE. “La Propiedad Intelectual es Clave” [en línea]. Disponible en <https://www.buinessurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2015-00142-E.pdf> (C.22-04-2020)

que esta o estas resulten útiles para el incremento de la productividad o para solucionar algún problema no resuelto y existente hasta ese momento. Un aspecto fundamental de la innovación es su aplicación exitosa en el ámbito socioeconómico, lo que suele suponer que habrá de repercutir en el mismo.

Sobre el tema se ha reflexionado en el sentido de que la innovación requiere cierta flexibilidad para experimentar. Demasiado estrés, una amenaza para la supervivencia básica o pobreza extrema, por ejemplo, inhiben la innovación. Y probablemente el más importante, el hecho que determina si un período de tiempo o sociedad es altamente «innovador», es un ecosistema que promueve y fomenta la innovación<sup>55</sup>.

En la actualidad, la innovación se encuentra atravesando un período de progresos bastante dinámico, si lo comparamos al tiempo que tardaban en producirse cambios significativos en materia de innovación en otras épocas de la humanidad, con la particularidad de que, en adición a ello, el actual es un mundo con una tendencia cada vez más marcada hacia la globalización y la apertura a los grandes mercados, lo cual en otros tiempos tampoco era la norma.

Al abordar el tema, se ha puntualizado que no siempre la innovación tecnológica se ha hecho presente en los diferentes siglos en la historia de la humanidad, es este orden la expansión tecnológica, a su vez, no es una simple función del paso del tiempo o de las presiones que plantean las necesidades humanas. En muchas sociedades el paso de los siglos no permite detectar avance tecnológico alguno. Es más, tal es la situación la mayor parte del tiempo en

---

<sup>55</sup> RAJAGOPALAN, Shridhar: «*La Relación entre la Tecnología y la Innovación*» [en línea]. Disponible en <https://www.elmundo.es/economia/2014/07/24> . (Consulta:16-03-2021).

la mayor parte de las sociedades. El avance tecnológico es un fenómeno relativamente aislado, dentro del amplio panorama de la historia universal<sup>56</sup>.

En relación a lo anterior, se realiza una distinción entre innovaciones radicales o disruptivas e innovaciones incrementales aclarando que se considera innovación incremental cuando se crea un valor sobre un producto que ya existe, añadiéndole nuevas mejoras. Este tipo de innovación parte de una base conceptual ya existente, e introduce ciertos cambios, por norma general se trata de pequeñas modificaciones, que mejoran el producto en algún aspecto: puede ser una mejora de su imagen o apariencia, un incremento de sus funcionalidades o prestaciones que ofrece, o la modificación de algún aspecto a fin de mejorar su eficiencia<sup>57</sup>.

En cuanto a la innovación disruptiva aclara que se produce cuando se incorpora al mercado un producto o servicio que en sí mismo es capaz de generar una categoría que no se conocía antes, provocando cambios revolucionarios en la tecnología. Representa un punto de inflexión para las prácticas existentes, ya que se enfoca en la base de un concepto absolutamente nuevo<sup>58</sup>.

Como vemos, la innovación disruptiva rompe un esquema ya establecido, y marca un nuevo hito en relación a un producto, procedimiento o servicio, al ofrecer una solución nueva y distinta a la ya conocida generando el desplazamiento de la existente; mientras que la

---

56 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derechos de las Patentes de Invención” -2da. Ed. Buenos Aires: Heliasta, 2004. P.14.

57 Harvard Deusto. EAE Business School. [en línea] «Innovación incremental vs. Innovación radical. Ventajas e inconvenientes.» Disponible en <https://retos-directivos.eae.es/innovacion-incremental-vs-innovacion-radical-ventajas-e-inconvenientes/>. (C. 12-10-2018)

58 *Idem*.

innovación incremental se basa en pequeñas modificaciones y mejoras que, en un marco de continuidad, buscan el perfeccionamiento de un producto o procedimiento que ya existe con el fin de generar una mayor satisfacción del público pertinente.

Lo anterior, corrobora la premisa de que es muy particular y especial el momento histórico que nos ha tocado vivir, puesto que hemos tenido que asimilar una serie de cambios que nos invaden, innovaciones tecnológicas disruptivas, que complementadas o no con las incrementales, han roto con el *status quo* existente hasta el momento y por supuesto, hemos tenido que hacer acopio de toda nuestra capacidad de adaptación y acoplarnos a estos nuevos tiempos.

En estudios realizados sobre el tema, se ha llegado incluso a plantear un *Decálogo de la innovación*, que resulta interesante, ya que la misma implica diversos aspectos, a saber: 1. Hibridación: Acción de crear nuevos productos o servicios innovadores a partir de la combinación de otros ya existentes. Aplicarlo a las personas o procesos es una de las fórmulas más claras para innovar. 2. Auténtico/Honesto: Lo que, de manera explícita o implícita, apela a todo aquello anterior a la era industrial y consumista (lo artesano, lo natural, lo ecológico...). Otra acepción del término se refiere a lo genuino y original frente a la misma (no confundir con la expresión inglesa *be cool*). 3. Teamdividualism: Neologismo de evidentes raíces anglosajonas, acuñado en *Node*, para designar una nueva forma de estructurar los procesos de innovación en las organizaciones a partir de grandes 'individualidades con espíritu de trabajo en equipo'. 4- Territorio/ Frontera: Espacio de una organización o espacio geográfico, mental o virtual (internet) donde se desarrolla la innovación. La frontera determina los nuevos territorios para conquistar. 5- Efímero/ Efervescente: Aquellos productos o servicios, innovadores pero sin visos de continuidad,

concebidos para su uso fugaz y enfocados a los hábitos de mercados consumistas. En algunos casos son anónimos claramente de lo *Auténtico/Honesto*. 6-Capilaridad: Calidad de las organizaciones para que la información fluya entre sus miembros a todos los niveles y en todas las direcciones, con el fin de innovar. Puede darse de forma interna; entre departamentos; en cuanto a la relación con el consumidor; a nivel de redes, etcétera. 7- Catálisis: Factor o conjunto de factores que hacen posible la convergencia de elementos necesaria para que se produzca la innovación. 8- Fracaso: Error o errores controlados (experiencias necesarias) que previenen contra el fracaso total y son, la mayoría de las veces, el paso previo y obligado al éxito de la innovación. 9- Radical: Innovación que se adelanta a su tiempo y que marca nuevas categorías sobre las que todos los demás trabajarán a partir de entonces. 10. Innovadores: Aquellas personas que tienen la intuición, la energía y el talento para ver más allá e innovar; no hay innovación sin innovadores <sup>59</sup>.

De igual manera, se entiende que la innovación no es producto de una sola acción, sino más bien es la integración de diversos procesos interrelacionados, como la concepción de la idea, del invento de un artículo nuevo, el desarrollo de un nuevo mercado, etc.<sup>60</sup>. Ciertamente teniendo en cuenta criterios como la continuidad que refleje una innovación con respecto al estado de la técnica existente, así como la incidencia, impacto o trascendencia que tenga en su entorno.

---

59 CORNELLA, Alfons & FLORES, Antony: “La Alquimia de la Innovación” Ediciones Deusto, Barcelona, 2007. pp.5- 6

60 VALDÉS HERNÁNDEZ, Luis Alfredo: “ El Valor De La Tecnología En El Siglo XXI” Cap.I. “La administración del Sistema Tecnológico en las organizaciones” Fondo Editorial FCA. 2004. México. P.21.

En función de lo anterior, corresponde recalcar que en los últimos tiempos hemos visto desarrollar, con mucha más frecuencia que en otras épocas, una serie de innovaciones disruptivas que por sí solas o complementadas con las incrementales, han cambiado de forma abrupta las diversas áreas de la industria en sentido amplio, cuyos productos líderes fueron desplazados por la nueva tecnología y han tenido que asumir un nuevo paradigma en el mundo de los negocios pautado por estas innovaciones. A su vez estos cambios han llevado a replantear de alguna manera, la pertinencia de los derechos de propiedad intelectual en general tal y como se encontraba concebida hasta ahora.

Por motivos como los expuestos, algunos apuestan por la innovación frugal del término hindú *'jugaad'* que significa 'hacer lo mejor posible con los recursos que se tiene'<sup>61</sup> se considera como una forma de entender el proceso de innovación de manera inversa, es decir, se trabaja de adelante hacia atrás, estableciendo pautas como precio, funcionalidades, robustez, entre otros y, con ellas previamente establecidas, se diseñan los procesos productivos para cumplir con esos estándares.

En tal sentido, la innovación abierta, ha venido a dar respuesta a ciertas situaciones fácticas que se han dado en este entorno, este concepto de innovación *abierta* lo popularizó Henry Chesbrough a través del magnífico libro "Open Innovation", y plantea un enfoque bastante diferente, de un carácter completamente colaborativo. La idea es que no tiene mucho sentido la empresa innovadora "Juan Palomo" (yo me lo guiso, yo me lo como), sino que es más

---

61 Habilidades para Innovar. [en línea] «Técnicas de Creatividad. La innovación Frugal» Disponible en <http://www.habilidadesparainnovar.com/wp-content/uploads/2015/pdf/pildorainnovacionfrugalmaquetado.pdf> (Consulta: 12-10-2018)

inteligente aprovechar el potencial donde se encuentre, esto es, dentro y fuera de la empresa. Para el 99% de las empresas no tiene ningún sentido hacer y financiar investigación de base, sino que es mucho más lógico utilizar la creada en universidades, por ejemplo, y construir a base de ella. De hecho, ni siquiera es necesario que todo lo que se aproveche de fuera sea la investigación básica, sino que en muchos casos puede tener sentido integrar tecnología externa ya desarrollada. Así mismo es factible que algunos de los productos de este proceso no encajen en el mercado actual de la empresa... ¿los desechan? Para nada, pueden optar por atacar nuevos mercados con ellos, licenciar su tecnología y ganar poco (o mucho) dinero recurrentemente o incluso hacer un *spin-off* con esa tecnología... a la que incluso podrían financiar integrando a firmas externas de capital riesgo. Como se puede ver, el planteamiento está completamente focalizado hacia la apertura, la colaboración y la comunicación.... y esto no sólo aplica a la tecnología sino en muchos casos a nuevos modelos de negocio.<sup>62</sup>

En razón de todo lo anterior, mucho se ha enfatizado en la idea de que el capital intelectual es la base de la innovación y ciertamente, este es un proceso originado a partir del conocimiento ya existente y mediante el uso del intelecto, con la finalidad de crear productos, procesos o servicios nuevos o mejorar los que ya existen; ahora bien, una condición esencial de la innovación es su aplicación exitosa a nivel comercial, puesto que no es suficiente inventar algo o desarrollar un producto nuevo, sino que además es necesario introducirlo satisfactoriamente en el mercado, en otras palabras, no basta con que haya creatividad, es

---

<sup>62</sup> MEGIAS, Javier: «*Modelos Abiertos de Innovación en la empresa 2.0*» [en línea].. Disponible en <https://javiermegias.com/blog/2009/07/modelos-abiertos-de-innovacion-en-la-empresa-2-0/> C. 30-04-2020)

preciso que también se acompañe de implementación para que estemos hablando de innovación.

En este orden de ideas, existe una concepción muy peculiar, centrada en la innovación de la investigación académica que otorga un trato privilegiado a la química orgánica y la electricidad decimonónica, la física nuclear de la primera mitad del siglo XX y la biología molecular desarrollada a partir de la década de 1950, de ellas proceden, de forma implícita o explícita, las tecnologías que han transformado el mundo: la química sintética, la energía eléctrica, la bomba atómica y la biotecnología, nómina que, a estas alturas debe de resultar familiar. De hecho, la idea común de lo que reviste importancia de la historia de la invención en el seno de la investigación académica se ha visto muy afectada por las que se entienden como las tecnologías más relevantes del siglo.<sup>63</sup>

En 1992, la OCDE definía la innovación tecnológica como la aplicación de una idea nueva hasta su transformación en productos nuevos o mejorados, que se introducen en el mercado, o hasta su transformación en nuevos sistemas de producción, y en su difusión, comercialización y utilización<sup>64</sup>. Incluida la mejora sustancial de productos o procesos ya existentes. Posteriormente en 2005, la OCDE amplía el concepto de innovación y la extiende, también a las industrias de servicios, cuando estos cambios den lugar a mejoras económicas y mayores ventas en dichas industrias.<sup>65</sup>

---

63 EDGERTON, David: "Innovación y Tradición. Historia de la tecnología moderna". Ed. Crítica, SL. Diagonal. 2006, p.240.

64 OCDE. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. Oslo Manual. OCDE. París, 1991.

65 OCDE. (2005). Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. Oslo Manual. (3<sup>o</sup> edition). OECD. París, 2005.

Al abordar el tema, cabe destacar que desde hace más de doscientos años y hasta hace relativamente muy poco tiempo, se consideraba que la mano de obra y el capital, eran los únicos factores ligados directamente al crecimiento económico. El conocimiento, la educación y el capital intelectual eran considerados factores externos, de relativa incidencia en la economía. Este concepto ha cambiado de forma drástica en estos últimos tiempos y actualmente el crecimiento económico y la productividad de los países desarrollados se basan cada vez más en el conocimiento y la información<sup>66</sup>.

En este mismo sentido cabe mencionar que el proceso de innovación tecnológica es un proceso que abarca el espectro de actividades que se inicia con la búsqueda de necesidades tecnológicas de las organizaciones del sector productivo y se extiende hasta la comercialización (en el mercado de estas organizaciones) de los productos, procesos, equipos, etc., que derivan de esfuerzos de investigación y desarrollo (IDE) o de otros mecanismos<sup>67</sup>.

Por su parte, tal y como refiere la *Revista Española de Documentación Científica*<sup>68</sup> inicialmente la innovación se consideraba como el resultado de un proceso lineal de flujo de conocimiento que iría desde la investigación científica básica, siguiendo por el desarrollo experimental hasta la fabricación y comercialización del nuevo producto. Este modelo

---

66 CEIM Confederación Empresarial de Madrid. «La Innovación: un factor clave para la competitividad de las empresas». Colección dirigida por Alfonso González Hermoso de Mendoza Documento desarrollado por Innovatec. Madrid

67 VALDÉS HERNÁNDEZ, Luis Alfredo: “El Valor De La Tecnología En El Siglo XXI” Cap.I. “La administración del Sistema Tecnológico en las organizaciones” Fondo Editorial FCA. 2004. México. P.20..

68 *Revista Española de Documentación Científica* 30, 4, Octubre-Diciembre, 553-564, 2007 Issn 0210-0614.p.555

clásico concuerda con la teoría del “*impulso creado por la ciencia*”, según la cual, el desarrollo de ésta conduce a innovaciones que encuentran siempre un lugar en el mercado. Pero se podría adaptar igualmente a la teoría de «*la atracción ejercida por la demanda*, ya que la demanda de un producto por los consumidores impulsa la actividad creativa e innovadora <sup>69</sup> .

En tal sentido, cabe destacar que con el transcurrir del tiempo se ha evidenciado que un inventor no necesariamente es un científico como antes se pensaba, sino que una persona con experiencia e ingenio puede generar una invención de un producto o procedimiento que resuelvan un problema técnico en cierta materia.

Sobre esta vertiente, igualmente se ha planteado que con independencia de que una empresa decida innovar porque así lo dicta su estrategia comercial global (por ej., planteando la innovación como un medio de crecimiento) o para hacer frente a la evolución del mercado, es imperativo que una idea innovadora se considere como un secreto para que la empresa pueda aprovechar los potenciales beneficios comerciales que de ella se derivan (es decir, se debe proteger cuidadosamente toda la información relativa a la creación de la idea en tanto que secreto comercial). Cabe señalar que no todas las ideas viables desde el punto de vista comercial pueden o serán patentadas<sup>70</sup>, por lo que es importante tratarlas como secretos comerciales, en particular en la etapa inicial.<sup>71</sup>

---

69 SCHMOOKLER, J. (1966). *Invention and Economic Growth*. Cambridge (Mass). Harvard University Press.

70 ROGERS Mark. “*The Definition and Measurement of Innovation*”, 1998, p. 14

71 KALANJE, Christopher M. “*El papel de la Propiedad Intelectual en la Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos*”. Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) [en línea]. Disponible

### **1.2.1.- La Innovación como Eje de Desarrollo.**

La innovación es considerada un eje transversal al desarrollo y como tal, ha impactado prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano, principalmente los que dan soporte al progreso de los países, desde la medicina, la educación, el medio ambiente, el comercio, la construcción, los medios de comunicación, todos han experimentado un notable giro y un avance significativo en un periodo de tiempo relativamente corto; sobran los ejemplos que dan fe de eso.

En tal sentido se ha reconocido que las empresas saben que ser innovadoras y creativas es la clave para el éxito. Ello sería imposible sin medios de calidad y asequibles para proteger su propiedad intelectual. Diferentes empresas pertenecientes a diferentes sectores utilizan distintos derechos de propiedad intelectual. A menudo, diversos derechos de propiedad intelectual son combinados para proteger al máximo sus ideas y sus creaciones. Las patentes son, por lo general, más relevantes en sectores con largos ciclos de innovación y altos costes en investigación y desarrollo, tales como las industrias farmacéuticas, químicas y biotecnológicas. Las marcas y los diseños son más comunes en los bienes de consumo rápido. Los derechos de autor son más relevantes en el sector de los medios de comunicación y en la industria audiovisual. Para otras empresas, los secretos comerciales son vitales para su negocio.<sup>72</sup>

---

en [https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip\\_innovation\\_development.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip_innovation_development.pdf). (C.22-04-2020)

<sup>72</sup> BUSINESS EUROPE. “La Propiedad Intelectual es Clave” [en línea]. Disponible en <https://www.buinessurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2015-00142-E.pdf> (C.22-04-2020)

No hay dudas de que la innovación es un elemento clave para poder poner a disposición del público todos estos avances tecnológicos que han influenciado desde nuestras costumbres, nuestro estilo de vida hasta incluso nuestras creencias y percepción de la sociedad, las oportunidades, la vida misma; lo cual a su vez tiene una incidencia directa en el desarrollo económico y en poco tiempo se ha puesto de manifiesto que esto es progreso y que ha dado un nuevo matiz a la forma de hacer negocio e incluso de relacionarnos a todos los niveles.

En tal sentido, en países que se han propuesto ser punteros en innovación existe un contexto de fomento a la misma no solo mediante la creación de una agenda de innovación, sino además con la disposición de infraestructuras de innovación fundamentales para la red académico-industrial y por supuesto con un marco de protección legal enfocado en este objetivo<sup>73</sup>.

---

<sup>73</sup> MEGIAS, Javier: «Caso de estudio de innovación Corea del Sur» [en línea]. “Para tener una visión adecuada del esfuerzo de investigación y creación científica de Corea del Sur es importante conocer cómo se han comportado sus patentes. El primer indicador interesante a analizar es el de número de patentes triádicas (registradas a la vez en la oficina de patentes Europea, de USA y de Japón)... Esta apuesta clara por la generación de conocimiento y creación de nuevos productos patentables no es algo reciente, ya que en la última década Corea ha hecho un esfuerzo importante, como se puede observar en la evolución de la actividad innovadora de Corea del Sur...Sin duda es un país que consiguió un giro de casi 180 grados en su modelo productivo, y del que tenemos muchas cosas que aprender...1.Refuerzo del sistema educativo, siendo uno de los más competitivos del mundo. 2. Apuesta estatal por la innovación y la I+D. 3.Foco en la colaboración universidad-empresa y en la transferencia tecnológica.3Participación del sector privado en las actividades de I+D. 4.Apertura al mundo y conocimientos de Idiomas”. Disponible en <https://javiermegias.com/blog/2009/11/caso-de-estudio-de-innovacion-corea-del-sur/> C. 30-04-2020)

En tal sentido se entiende que la evolución de las necesidades de los consumidores, el desarrollo de nuevas tecnologías, y la liberalización del comercio internacional, entre otros, han originado en las últimas décadas profundos cambios en la estructura, estrategia, actividades y funcionamiento de las industrias. Por otra parte, la globalización ha aumentado notablemente el acceso a la información y ha abierto nuevos mercados, lo que ha llevado a una mayor competitividad internacional. La presión para reducir los precios crece continuamente mientras aumentan las exigencias en las normas de calidad. Bajo estas condiciones, el único sistema para hacer frente a la competencia industrial es el desarrollo de productos y procesos innovadores. Actualmente, las empresas más competitivas son las que tienen mayor capacidad de innovación.<sup>74</sup>

En lo atinente a este tema también se ha señalado que los países con ecosistemas creativos más maduros pueden centrarse en desarrollar políticas sistémicas que fortalezcan los vínculos entre una industria creativa bien desarrollada y otros sectores, a fin de mejorar la productividad general de la economía. Además, las políticas también podrían mejorar las relaciones con el sector del conocimiento (por ejemplo, universidades y centros de investigación) para explotar el empuje innovador de las actividades creativas en su totalidad. En países con un mercado doméstico potencialmente atractivo, los paquetes de incentivos del lado de la demanda también pueden desempeñar un papel importante. Independientemente de cuál sea el nivel de desarrollo de la economía creativa de un país, se precisa un arreglo institucional adecuado para coordinar efectivamente las intervenciones de políticas públicas necesarias. En la mayoría de los países de ALC, la responsabilidad de las

---

74 Revista Española de Documentación Científica 30, 4, Octubre-Diciembre, 553-564, 2007 Issn 0210-0614.p.557

políticas públicas relativa al desarrollo de la economía creativa aún es compartida por muchas instituciones y, en ausencia de planes estratégicos coherentes de largo plazo, las acciones públicas son a menudo inefectivas. Para resolver este problema, se hace necesario establecer plataformas de colaboración entre agencias públicas que actúan en distintos aspectos de la economía creativa, así como entre agentes públicos y privados. La elaboración de regulaciones adecuadas, en particular en el ámbito de los DPI, es fundamental para fomentar la inversión creativa<sup>75</sup>.

Hoy más que nunca, la innovación tiene el escenario a su favor, ya que el acceso masivo a la información que existe en la actualidad y que ha venido justo como consecuencia de estas nuevas innovaciones disruptivas e incrementales que hoy en día forman parte de la vida cotidiana, en combinación con la creatividad humana, es lo que produce como resultado la generación de nuevas alternativas para dar solución a problemas no resueltos o agregar valor a las soluciones ya existentes y ahí es donde se potencializa la innovación.

Innovaciones como la rueda, la imprenta, la bombilla, la radio, el teléfono, la televisión, el automóvil, el avión, la penicilina, el internet, por mencionar algunos, son solo una muestra de la gran incidencia de la innovación a lo largo de la historia y del desarrollo de la humanidad.

Por razones como las expuestas, no es de extrañarnos que se considere que uno de los objetivos principales de la política pública ha de ser precisamente fomentar la competitividad empresarial, teniendo como herramienta la innovación y que esta sea sustentable, en tal

---

<sup>75</sup> Banco Interamericano de Desarrollo BID [en línea]. BENAVENTE, José Miguel. GRAZZI, Mateo. “Políticas Públicas para la Creatividad y la Innovación. Impulsando la Economía Naranja en América Latina y el Caribe”, p.44 .Disponible en [file:///C:/Users/18099/Downloads/Políticas\\_publicas\\_para\\_la\\_creatividad\\_y.pdf](file:///C:/Users/18099/Downloads/Políticas_publicas_para_la_creatividad_y.pdf)

sentido se ha establecido que el proceso de innovación sustentable viene dado por el acceso a una diversidad de recursos de conocimiento y la necesidad de fomentarlos... Y es este el objetivo más importante de la política pública tendente a mejorar la competitividad empresarial<sup>76</sup>.

En este orden se ha señalado que en Brasil el estudio de cinco proyectos de invención e innovación biomédicos en el Estado de San Pablo –posteriores a la reforma de la Ley de patentes- indica que las patentes proveen incentivos a los emprendedores brasileños para llevar a cabo inversiones riesgosas y que las patentes promueven los mercados de tecnologías y redes público-privadas de innovación tanto brasileñas como de cooperación norte-sur<sup>77</sup>.

En este sentido en 2005 Brasil dictó una ley de promoción de la innovación público-privada incluyendo la promoción de la tecnología patentable...mientras que en Argentina se señala como muy positiva la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el vuelco de los organismos internacionales – como el Banco Mundial y el banco Interamericano de Desarrollo- a favor de la promoción de la tecnología, la creación de fondos especiales para fomentar la innovación y proteger sus resultados, el cambio sustantivo de los organismos de ciencia y tecnología con el fin de que los investigadores del sector oficial protejan sus desarrollos mediante patentes de invención en el país y el exterior<sup>78</sup>.

---

76 PONTOROLI, Norberto: “Conectividad, Creatividad y Competitividad: su relevancia para la internacionalización de las empresas” / Peña Felix. 1a. Ed. Fundación Standrad Bank , 2009. P.23

77 PETRONE, ALDO: “Cuadernos de Propiedad Intelectual N°.5”. p.18

78 PETRONE, ALDO. op. cit. p. 18

Igualmente en Ecuador se creó la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) que busca potencializar la ciencia y tecnología orientada al bienestar de la población, mediante acciones que impulsen la investigación y potencien la innovación, garantizando de esta manera los derechos morales y materiales inherentes a la propiedad intelectual con el mejoramiento del sistema de registro y protección de la propiedad intelectual<sup>79</sup>.

Incluso se ha llegado a plantear que, la innovación tecnológica juega un papel cada vez más importante como factor de competitividad de las empresas. La nueva economía del conocimiento, la sociedad de la información y la globalización de los mercados requieren de nuestras empresas un importante esfuerzo innovador, que debe ser apoyado no sólo desde las administraciones públicas, sino desde todas las organizaciones y entidades que conjuntamente participan y conforman el Sistema Regional de Innovación<sup>80</sup>.

En particular se ha señalado que en un congreso sobre innovación los representantes municipales de Cambridge, Bangalore y Silicon Valley, tres de las principales regiones innovadoras del mundo, totalmente diferentes entre sí, coincidieron plenamente en una única cuestión: Lo que convierte a un territorio geofísico en un territorio creativo es el talento (los innovadores) que viven en él. Y si no se les mimas o se les atrae con una buena calidad de vida (cultura, servicios, infraestructuras...) simplemente se marcharán a otros lugares donde puedan encontrarla, porque “son inteligentes y, además se lo pueden permitir<sup>81</sup>”.

---

79 *Idem*

80 RUBIA VILA, Francisco José: “La Innovación: un factor clave para la competitividad de las empresas”. Colección dirigida por Alfonso González Hermoso de Mendoza Documento desarrollado por Innovatec. CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. Madrid. P.15

81 CORNELLA, Alfons & FLORES, Antony : “La Alquimia de la Innovación” Ediciones Deusto, Barcelona, 2007. p.53

En torno a lo anterior, cabe añadir que cuando de invenciones se trata, los inventores -o en su caso innovadores-, juegan un papel que no termina con el proceso de desarrollo de la invención, sino que continúa en una fase posterior que es la transferencia de tecnología, en el mantenimiento, asesoramiento y/o consulta respecto de la invención, y a estos fines eventualmente es requerida la asistencia técnica para implementar la nueva tecnología, por lo cual esto constituye un aspecto que suelen estipular los contratos entre el ente de investigación con la empresa que recibe la tecnología.

Al referirse al tema, sobre los distintos intereses que confluyen en estas actividades, se ha señalado que habida cuenta de la rápida innovación tecnológica y de los desafíos sociales y económicos actuales, la función, el valor y el impacto del sistema de patentes debe ser constantemente ajustado y aplicarse de tal modo que se logre un equilibrio ideal entre los intereses de los derechohabientes, los nuevos actores del mercado y el público en general. A fin de fomentar la I+D en el ámbito de nuevas tecnologías como las tecnologías de la información y la comunicación y la biotecnología, el sistema de patentes debe adaptarse para responder sin dificultades y adoptar estrategias adecuadas a los desafíos que plantean estas nuevas tecnologías. Además, para apuntalar un amplio y complejo desarrollo tecnológico resulta fundamental reforzar las actividades públicas de I+D, con inclusión de las que desarrollan las universidades, promoviendo una mayor colaboración entre los sectores público y privado. Es importante elaborar políticas que velen por garantizar un equilibrio entre la oferta de incentivos para estimular las actividades de I+D y un entorno competitivo

para los pioneros, los investigadores que se basan en investigaciones anteriores y los productores que se sitúan al final de la cadena de valor añadido<sup>82</sup>.

Y es que ciertamente la innovación es una actividad en su esencia inherente a los seres humanos, en este orden se recalca que la invención y la creación son actividades únicamente predicables por los seres humanos, en efecto, ninguna entidad u organización, ninguna persona jurídica es capaz de inventar ni de crear. El proceso de generación de invenciones tiene por tanto su base u origen en los investigadores que con su esfuerzo y los medios puestos a su alcance encuentran soluciones a problemas técnicos en sentido amplio tras lo cual se procede a su adecuada identificación y protección<sup>83</sup>.

Efectivamente, la naturaleza misma del ser humano, le permite tener la capacidad de generar soluciones a los problemas que le va planteando su medio, ya que como ente pensante cuenta con la facultad de discernimiento para identificar un problema y su posible causa y a partir de ahí imaginar, crear, construir una solución logrando así mejorar su realidad y la de quienes le rodean, es en razón de ello que hablar del derecho de patentes nos trae a la mente el concepto de innovación, por tratarse de nociones relacionadas aunque, desde el punto de vista jurídico, no necesariamente indisolubles.

En torno a lo anterior, cabe puntualizar que aunque la innovación es una actividad que le es propia al ser humano, es decir, que a lo largo de la historia solo el ser humano ha sido capaz de crear, de innovar; ciertamente existen artículos recientes que plantean la posibilidad de

---

82 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. [en línea], «La I+D, La innovación y las Patentes». disponible en <http://www.wipo.int/patent-law/es/developments/research.html>. (C.11-10-2018)

83 COUTO GÁLVEZ, Rosa y RAMOS RODA, Cecilia Sánchez :”Propiedad Intelectual e Industrial de la Obra Científica. Comercialización de Patentes”. P.38.

que, mediante la inteligencia artificial, es decir, máquinas creadas por el ser humano, se podrán generar invenciones. En tal sentido se afirma que la invención por parte de la ‘inteligencia artificial’ plantea multitud de preguntas aún pendientes de responder<sup>84</sup>, entre estas interrogantes e encuentran, quién sería el titular de estos derechos, ya que el inventor sería una inteligencia artificial.

En función de lo expuesto y teniendo en cuenta que hoy por hoy el progreso de los países se encuentra cada vez más ligado al conocimiento y la innovación, es primordial lograr conferir un grado de protección apropiado a los derechos que se generan a partir de la creación intelectual, toda vez que en la medida en que exista un sistema de protección de la PI en su conjunto, que resulte adecuado a las necesidades planteadas, podrá generarse un balance en todos los intereses que confluyen, se fomentará la seguridad jurídica para todos los sectores ligados a esta.

#### **1.2.1.1.- Índice Mundial de Innovación.**

El Índice Mundial de Innovación es un interesante mecanismo de medición de la capacidad de innovar de los distintos países y tal y como se ha reconocido proporciona métricas detalladas sobre el desempeño de la innovación de 129 países y economías de todo el mundo. Sus 80 indicadores exploran una visión amplia de la innovación, que incluye el entorno político, la educación, la infraestructura y la sofisticación empresarial. El GII 2019 analiza el panorama de la innovación médica de la próxima década, y analiza cómo la

---

84 SORIANO BELDA, Leopoldo: “El Futuro del Sistema de Patentes. Revista digital, Red de Expertos en Propiedad Industrial”, 24 de mayo 2018.

innovación médica tecnológica y no tecnológica transformará la prestación de asistencia sanitaria en todo el mundo. También explora el papel y la dinámica de la innovación médica, ya que da forma al futuro de la atención médica, y la influencia potencial que esto puede tener en el crecimiento económico. Los capítulos del informe brindan más detalles sobre el tema de este año desde perspectivas académicas, comerciales y de países particulares de los principales expertos y tomadores de decisiones<sup>85</sup> .

Se trata pues, de una herramienta de medición que tiene como finalidad proporcionar indicadores referidos a la innovación en distintas economías del mundo. Este mecanismo tiene como objetivo monitorear los factores de innovación a los fines de facilitar la formulación de políticas públicas más enfocadas en el desarrollo humano, social y económico.

Respecto al informe correspondiente a la medición realizada en el año 2018, la OMPI señalaba que el Índice Mundial de Innovación proporciona indicadores detallados de los resultados de innovación en 126 países y economías de todo el mundo. Por medio de sus 80 indicadores se explora la innovación desde una perspectiva amplia, que incluye el entorno

---

<sup>85</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *“Índice Mundial de Innovación 2019. El Futuro de la Innovación Médica”*. Cornell University, INSEAD, WIPO. [en línea], Disponible en <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434> (Consulta: 21-03-2020).

político, la educación, la infraestructura y el desarrollo empresarial». <sup>86</sup> En decir, tres países menos que en índice del 2019 como ya vimos *ut supra*.

Así mismo, en el ranking correspondiente al 2018 sitúa como país más innovador a Suiza en el primer lugar, seguido por los Países Bajos en el segundo lugar, luego están Suecia, el Reino Unido, Singapur y los Estados Unidos de América respectivamente. Ya en el índice mundial del 2019 se sigue situando a Suiza como el país más innovador del mundo, seguido de Suecia, los Estados Unidos de América, los Países Bajos y el Reino Unido.

#### **1.2.1.1.1.- La Innovación Médica y Energética como objetivo del Índice Mundial de Innovación.**

Sin lugar a dudas, la innovación energética es un factor de vital importancia en la actualidad, debido al fuerte reto que representa para el presente y futuro inmediato de la humanidad, y no es para menos, ya que se trata no solo de un tema de economía o filantropía, sino de un factor esencial, indispensable para la sostenibilidad y subsistencia humana a largo plazo.

En este orden la OMPI ha sostenido que el tema de la edición de 2018 del Índice Mundial de Innovación es ‘La innovación es energía’, que se centra en la necesidad de ampliar la labor innovadora en las tecnologías ecológicas inocuas para el clima en un contexto de creciente demanda energética en todo el mundo. Las previsiones indican que en 2040 el mundo requerirá hasta un 30% más de energía de la que se necesita actualmente, y que las estrategias

---

<sup>86</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). “Índice Mundial de Innovación 2018. La Innovación es Energía”. Cornell University, INSEAD, WIPO. [en línea], Disponible en <http://www.wipo.int/policy/es/> (consulta:31-07-2018).

convencionales para aumentar el suministro de energía son insostenibles ante el cambio climático... Una de las conclusiones del índice sobre la situación de la innovación en la energía limpia es que se necesitan nuevos avances tecnológicos en toda la cadena de valor energética, y las políticas públicas desempeñarán un papel fundamental al orientar la transición hacia energías más limpias<sup>87</sup>.

De igual modo, se ha puntualizado que el índice 2018 analiza el panorama de la innovación energética de la próxima década e identifica posibles avances en ámbitos como el de la producción, el almacenamiento, la distribución y el consumo de energía. También examina la forma en que se producen los avances en innovación en el nivel y describe el auge de los sistemas de energías renovables a pequeña escala<sup>88</sup>.

El informe revela que España (en el puesto 28<sup>a</sup>), junto con Estados Unidos (6<sup>to</sup> lugar), Alemania (en el 9<sup>no</sup>) e India (en el 57<sup>a</sup>) son los cinco grandes productores mundiales de energía eólica<sup>89</sup>. Ciertamente la generación y uso de energías limpias se convierte en un imperativo para la sostenibilidad del planeta y la humanidad en su conjunto.

---

87 *Índice Mundial de Innovación 2018: China se coloca entre los 20 países principales; Suiza, los Países Bajos, Suecia, el Reino Unido, Singapur y los Estados Unidos de América encabezan la clasificación anual. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. "Índice Mundial de Innovación 2018. La Innovación es Energía". Cornell University, INSEAD, WIPO Año de publicación: 2018. [en línea], Disponible en <http://www.wipo.int/policy/es/> (Consulta: 31-07-2018).*

88 Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI: "*Índice Mundial de Innovación 2018. La Innovación es Energía*". Cornell University, INSEAD, WIPO Año de publicación: 2018. [en línea], Disponible en <http://www.wipo.int/policy/es/> (C.31-07-2018).

89 La energía eólica es un recurso renovable y limpio, ya que tiene un impacto ambiental menor que el de otras fuentes de energía al ser obtenida a partir del viento.

En tal sentido coincidimos con el planteamiento de que no cabe duda que la innovación es necesaria para abordar la ecuación entre la energía y el medio ambiente, pero debe tenerse en cuenta que la innovación no debe perseguirse únicamente en el ámbito de la tecnología. Se necesitan nuevos modelos sociales, económicos y de negocio, en los que se promuevan las ciudades inteligentes y soluciones de movilidad basadas en vehículos compartidos, así como una ciudadanía mundial más informada sobre los efectos de las distintas políticas energéticas<sup>90</sup> y a su vez con la acotación de que a medida en que las energías renovables van siendo más viables, la industria energética tiene posibilidades de convertirse en un filón para la innovación<sup>91</sup>.

De otro lado, en el 2019, el índice global de innovación estuvo más enfocado en la medicina, en este sentido señala que la atención médica está en el centro del renacimiento de la industria que es emergente en todo el mundo con nuevas formas de inventar, aprender, produciendo, comercializando y tratando. Ya no debemos pensar de la industria como un conjunto de medios de producción, sino como una visión del mundo y un proceso de creación de valor que abarca todos los sectores de la economía y la sociedad. Hoy nosotros vamos a ver nuevas categorías de innovadores creando nuevas categorías de soluciones para nuevas categorías de clientes, ciudadanos y pacientes. A medida que entramos en la era de la economía de la

---

90 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Índice Mundial de Innovación 2018. La Innovación es Energía”. Cornell University, INSEAD, WIPO. Bruno Lanvin, director ejecutivo de Golbal Indices (INSEAD) [en línea], Disponible en <http://www.wipo.int/policy/es/> (consulta: 31-07-2018).

91 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). “Índice Mundial de Innovación 2018. La Innovación es Energía”. Cornell University, INSEAD, WIPO, Barry Jaruzelski jefe de strategy& consultoría en estrategias de PwC. [en línea], Disponible en <http://www.wipo.int/policy/es/> (consulta: 31-07-2018).

experiencia, en la cual el valor está en el uso en lugar del producto: la innovación está impulsada por experiencia del consumidor y paciente. Hoy, la sociedad busca salud personalizada y experiencias personalizadas del paciente mientras garantizando una seguridad industrial óptima... También implica un cambio de la medicina reactiva a enfoques predictivos y preventivos. Para lograr este propósito multiescala, debemos conectar a las personas, ideas, datos y soluciones. La asistencia sanitaria hoy exige un enfoque innovador y colaborativo de la innovación, que reduce a través de disciplinas científicas y rompe silos para permitir educación, investigación, grandes empresas, minoristas y pacientes para colaborar en tiempo real<sup>92</sup>.

#### **1.2.1.1.2.- Latinoamérica en el Índice Mundial de Innovación.**

De acuerdo a esta medición, en el 2019 los líderes a escala regional en Latinoamérica y el Caribe son Chile en la posición 51<sup>a</sup> (descendió cuarto lugar en el ranking con respecto al 2018) seguido por Costa Rica en la posición 55<sup>a</sup> (que también bajó un lugar), México en la posición 56<sup>a</sup> (se mantuvo igual) y Brasil en la 66<sup>a</sup> posición, (bajó dos puestos respecto al año anterior).

En tal contexto, entendemos que ciertamente Latinoamérica debe aunar esfuerzos a los fines de incentivar la industria innovadora y fomentar la protección que corresponde a los exponentes de esta industria. Respecto a ello, compartimos, la visión de Oppenheimer de que

---

<sup>92</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Índice Mundial de Innovación 2019. Creando Vidas Saludables. El Futuro de la Innovación Médica”. Cornell University, INSEAD, WIPO. [en línea], Disponible en [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\\_pub\\_gii\\_2019.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_gii_2019.pdf) (consulta: 21-03-2020).

en América Latina se debe crear una cultura de innovación, entendiendo por esto un clima que produzca un entusiasmo colectivo por la creatividad, y glorifique a los innovadores productivos de la misma manera en que lo hacemos con los grandes artísticas y deportistas<sup>93</sup>.

#### **1.2.1.1.2.1- República Dominicana en el Índice Mundial de Innovación.**

En el caso de la República Dominicana, haciendo un sondeo retrospectivo durante los últimos cinco años de esta medición, notamos que en el 2014 figuró en el puesto 83<sup>a</sup>, en el 2015 bajó cinco lugares del ranking ocupando el puesto 89<sup>a</sup>, en el 2016 sube siete posiciones alcanzando el lugar 76<sup>a</sup> (El mejor lugar alcanzado hasta ahora) en el 2017 baja tres lugares quedando en el puesto 79<sup>a</sup> y en el 2018 baja a la posición 87<sup>a</sup> del listado, la cual sigue manteniendo en la medición correspondiente al año 2019. Dentro de la región de Latinoamérica y el Caribe figura en puesto 11<sup>avo</sup> y como isla del Caribe está acompañada en ese ranking por Jamaica en el lugar 10 y Trinidad y Tobago en el puesto 12.

Dicho lo anterior, cabe precisar que no obstante al hecho de que se han realizado esfuerzos estatales y del sector privado con miras a fomentar la actividad innovadora y el incremento del I+D+I en la República Dominicana, lo cierto es que este no es el único factor que tiene en cuenta esta medición, toda vez que aspectos como la calidad de la regulación y de la educación, las instituciones y empresas que ofrecen educación formal, el acceso al crédito, creación de nuevas empresas y el clima de inversión extranjera, son, entre otros factores, los que sirven de base para determinar el sitio de un país con respecto a este ranking de innovación y en el caso de nuestro país República Dominicana, esta vez, los números reflejan

---

93 OPPENHEIMER, Andrés: «¡Crear o Morir! La Esperanza De Latinoamérica y las Cinco Claves de la Innovación». Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V. México. 2014.

un descenso en relación a años anteriores, que no hace sino, evidenciar que en este camino de la innovación, como país tenemos un largo trecho por recorrer, en distintas áreas, en particular se deben enfocar esfuerzos en promover no la actividad innovadora como el valor que representan estos bienes intangibles.

### **1.2.2.- La Innovación en el Ámbito del Derecho de Propiedad Industrial.**

La Propiedad Industrial entendida en su acepción más amplia, se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas<sup>94</sup>, así como también a servicios comerciales de diversa índole, de ahí la importancia creciente de esta clase de derechos.

En torno a lo anterior cabe subrayar que la Propiedad Industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y con el comercio: de una parte, los que tutelan el monopolio de reproducción de los nuevos productos o procedimientos que por su originalidad y utilidad merecen tal exclusividad; de otra, las denominaciones de productos o del comerciante que sirven de atracción para la clientela.

Como rama de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial abarca derechos que recaen sobre bienes incorpóreos y a su vez está llamada a jugar un rol tanto en aspecto social como en el ámbito comercial y económico.

---

94 Véase CUP, Art. 1.3

De lo anterior se deriva que la Propiedad Industrial se subdivide en dos ramas que son el área de Signos Distintivos y la Invenciones, a saber: Las Invenciones que abarca las patentes de invención<sup>95</sup>, los modelos de utilidad<sup>96</sup>, los Diseños Industriales<sup>97</sup>.

- a) Los signos distintivos el cual tiene por objeto la producción comercial: Comprende las marcas de productos y servicios<sup>98</sup>, las marcas colectivas<sup>99</sup>, marcas de certificación<sup>100</sup>, las

---

95 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 1 relativo a la definición de invención, indica 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”.

96 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 49, considera como modelo de utilidad, “cualquier nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. 2) Los modelos de utilidad se protegen mediante la concesión de patentes”.

97 A grandes rasgos pudiéramos decir que los diseños industriales involucran fundamentalmente, características tridimensionales y/o bidimensionales; es decir, la forma del producto como tal y/o las figuras, colores y adornos que le caracterizan.

98 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 70,a y sus modificaciones de la dispone que se entiende por Marca: cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas” (Modificado art. 10 Ley 424-06).

99 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 70,b se entiende por ”Marca colectiva: una marca cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la marca”.

100 El artículo 70,c de la Ley Núm.20-00 dispone que es ”Marca de certificación: una marca aplicada a productos o servicios de terceros, cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca”

indicaciones geográficas<sup>101</sup>, denominaciones de origen<sup>102</sup>, los nombres comerciales<sup>103</sup>, emblemas<sup>104</sup>, rótulos<sup>105</sup> y signos distintivos en general<sup>106</sup>.

A diferencia de las marcas que no tienen un tiempo límite de protección puesto que pueden ser renovadas indefinidamente, el límite temporal del derecho de patentes está vinculado con la naturaleza misma de estos derechos, dado que el derecho de patente constituye una excepción al principio general de libre competencia y por tanto el interés general requiere que el progreso técnico e industrial de la sociedad no pueda verse paralizado, en razón de

---

101 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 70,g) Modificado art. 10 Ley 424-06 estipula que es "Indicación geográfica: aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica".

102 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 70,i de la Ley Núm.20-00 establece que es Denominación de origen: una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser un nombre geográfico identifica un producto como originario de un país, región o lugar.

103 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 70,d Con respecto a la figura del nombre comercial establece que es "el nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento".

104 Acorde al Artículo 70,f de la referida Ley Núm.20-00 debe entenderse por "Emblema: cualquier signo figurativo usado para identificar a una empresa;

105 Conforme al artículo 70,e de la misma Ley Núm.20-00 se considera "Rótulo: cualquier signo visible usado para identificar un local comercial determinado"

106 La Ley Núm. 20-00 en su artículo 70 literal (g) Modificado por el Art. 10 Ley 424-06) establece que "Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un rótulo o un emblema, una indicación geográfica o una denominación de origen"

esto es que el sistema prevé que luego de terminado el periodo de exclusividad que le fue concedido, la innovación registrada pasa al dominio público.

Sobre este tema se ha planteado que la innovación siempre se ha hecho “*estando en los hombros de gigantes*” (basándonos en los progresos de otros). La tecnología actual nos ha facilitado el acceso a la obra de los gigantes -ya sean actuales o del pasado, hablen o hablasen en nuestro idioma o no. La innovación se basa en el poder de las ideas para provocar otras ideas, pero la tecnología ha acelerado el tiempo que llevaría a pasar entre una idea y otra<sup>107</sup>.

Teniendo en cuenta el tema que es objeto del presente trabajo de investigación, las patentes de invención pueden consistir en un producto o en un procedimiento y están presentes en todas partes y han jugado un rol decisivo en cuanto al desarrollo de la humanidad misma, inventos como la luz eléctrica, el teléfono, las computadoras y muchos otros más, han generado cambios radicales en las distintas generaciones en las cuales han surgido y en las futuras.

Desde una perspectiva global, generar un cambio útil es un aspecto fundamental de la innovación y es que muchas veces el valor de una patente ni siquiera puede saberse con exactitud en el momento en que esta surge, sino que más bien es el tiempo y su evolución en los nuevos inventos los que ponen de manifiesto lo relevante, influyente y decisivo de una invención para el desarrollo de la humanidad en su conjunto.

---

<sup>107</sup> RAJAGOPALAN, Shridhar: «*La Relación entre la Tecnología y la Innovación*» [en línea]. Disponible en <https://www.elmundo.es/economia/2014/07/24> . (Consulta:16-03-2021).

La Propiedad Industrial básicamente, tiene como finalidad garantizar la asignación eficiente del alcance de los derechos de exclusiva, salvaguardar el sistema registral de estos derechos de modo que no afecte la libre y sana competencia en el mercado.

En este sentido se ha dicho que las patentes y el derecho de autor tienen en común que protegen la manifestación externa de un acto de creación intelectual, a la vez que aseguran la obtención de un beneficio económico<sup>108</sup>. Aunque en cuanto a este punto debemos hacer la precisión de que si bien se confiere una protección, esto no es *per se* una garantía del beneficio económico ya que es al propio titular de estos derechos a quien corresponde la parte de la comercialización y en ninguna manera debe entenderse que el solo hecho de tener la protección jurídica ya es garantía de una comercialización exitosa, ya que la protección que se otorga es básicamente una ventaja competitiva.

En torno a lo anterior, es preciso destacar que la Propiedad Intelectual, específicamente el sistema de patentes juega un rol vital en el fomento a la innovación, puesto que constituye una fuente de información tecnológica de gran importancia para los innovadores y que si no existiera un sistema que les protegiera, muchos innovadores para evitar que sus competidores les copiaran sus ideas y creaciones antes de recuperar su inversión, entonces preferirían no divulgar el *Know How* de su producto o procedimiento, lo cual generaría que se torne mucho más lento el progreso técnico y científico. En torno a esto se ha expuesto que la información que figura en los documentos de patente existentes (información sobre patentes) desempeña una función importante en la concepción, la criba y el desarrollo de una idea. Esa información puede ofrecer importantes indicaciones, pues puede indicar si una idea es novedosa o no

---

108 LIPSZYC, Delia: “Derecho de Autor y Derechos Conexos” Ediciones Unesco p.15

(estado de la técnica) y si conviene seguirla desarrollando. Además, un análisis apropiado de la información sobre patentes puede ayudar a comprender la estrategia de la competencia y a descubrir las tendencias tecnológicas<sup>109</sup>.

En este orden, existen algunos aspectos a destacarse acerca de los actores principales que intervienen en el proceso de innovación, a saber:

a) Los inventores.

De un lado se encuentran los inventores y la transferencia de tecnología. Ellos tienen un rol protagónico en todo esto, en el caso de las patentes, tanto en el proceso de desarrollo de la invención, como al momento de la transferencia de tecnología, toda vez que como fue expuesto, es común que se requiera la asistencia técnica al momento de la implementación de la nueva tecnología, y que de hecho ya es un tema que se contempla en los contratos entre el ente de investigación con la empresa que recibe la tecnología.

Sin lugar a dudas en el caso específico de las patentes, los inventores, son los generadores de estos derechos de PI, sin su esfuerzo y dedicación se paralizaría la innovación y por consiguiente ni siquiera se generarían esta clase de derechos, aunque no necesariamente una innovación constituye propiamente una invención que tenga méritos para ser protegida como patente. En este orden se ha planteado que la innovación no siempre es una invención, pero, siempre implica novedad, y ésta puede ser considerada novedad en el mundo (*máxima*

---

<sup>109</sup> KALANJE, Christopher M. “El papel de la Propiedad Intelectual en la Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos”. Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) [en línea]. Disponible en [https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip\\_innovation\\_development.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip_innovation_development.pdf). (C.22-04-2020)

*innovación*), o sólo en un país, o incluso únicamente en la empresa determinada (*mínima innovación*). A las empresas que ponen en práctica los desarrollos iniciados en otras, se conocen como *imitadoras*. Las innovaciones incrementales y las imitaciones de productos o procesos ya existentes y su adaptación a los mercados, son, como se ha dicho, los tipos de innovaciones más desarrollados en las PYME <sup>110</sup>.

El rol de los inventores, en todo este escenario es de una importancia vital, puesto que son quienes generan el tipo de conocimiento que puede dar lugar a grandes beneficios para la sociedad en general.

b) El Estado.

Por su parte, el Estado procura tener toda la información concerniente a los avances científicos y técnicos para dar cumplimiento a su rol social que no es sino, fomentar el crecimiento y desarrollo técnico e industrial, ya que todo este conocimiento puesto a disposición del público es lo que conforma eso que llamamos el estado de la técnica. En este sentido uno de los puntos esenciales de la Propiedad Industrial específicamente de las invenciones lo constituye la transferencia de tecnología.

c) Los consumidores.

No es un secreto para nadie que hoy por hoy, la gestión de la innovación es vital para que las empresas y organizaciones puedan reinventarse y lograr nuevos productos y procesos que le permitan estar a la altura de estos tiempos y ser competitivos, y un país, por pequeño que sea, no puede estar ajeno a esta realidad. En este sentido, coincidimos en la aseveración de que

---

110 Revista Española de Documentación Científica 30, 4, Octubre-Diciembre, 553-564, 2007 Issn 0210-0614.p.557

«No basta con saber qué está cambiando, también hay que tener conciencia de que las cosas cambian a distintas velocidades, pues es la yuxtaposición de las dos cosas lo que indica oportunidades para la revolución de la industria. En las discontinuidades y en los diferenciales del cambio es donde hay que buscar inspiración<sup>111</sup>.

En este aspecto, cabe mencionar que el hecho por ejemplo de poder tener acceso a ciertos productos a un bajo costo es otro de los temas que atañen a los consumidores. Como ya sabemos, las patentes consisten en un producto o procedimiento que viene a dar solución a un problema técnico y debe, además de ser novedoso y reflejar nivel inventivo, tener aplicación industrial, lo cual implica que al momento en que entra en el mercado un producto o procedimiento que cumple con estos requisitos, dependiendo de la rama de la que se trate, este producto, por ser único en su clase, suele tener un precio más elevado. Aunque también es cierto que puede darse el caso de que justamente por tratarse de una forma nueva de solucionar un problema, nada quita que este nuevo producto o procedimiento pueda incluso tener un precio menor a los ya existentes en el mercado hasta esa fecha porque cuenta con costos de producción más bajos.

En definitiva, gracias a todos estos cambios vertiginosos que nos han tocado y que han traído consigo la implementación de un nuevo ordenamiento sociocultural y científico; sin dudas en nuestro rol de consumidores de toda esa tecnología hemos visto evolucionar muchas ramas del comercio en relación a épocas relativamente recientes y hemos tenido que acoplarnos a esos cambios.

---

111 HAMEL, GARY: "Leading The Revolution". Pub. Harvard Business School Press. (para L.A. Ed. Norma, S.A. Trad. Jorge Cárdenas Nannetti) 2000. p.168.

En este orden, la cuestión que se busca es lograr un sistema que si bien sirva de fomento a la inventiva y la innovación, procurando garantizar a los innovadores el retorno apropiado de sus inversiones y la generación de ganancias que pueda hacer rentable la industria innovadora y que igualmente propicie un acceso lo más amplio posible a los bienes y servicios protegidos por estos derechos surgidos a partir de esas innovaciones.

### **1.2.3.- Los tres Ejes del Derecho de Patentes en la Innovación.**

Hablar del derecho de patentes entraña en sí mismo el tema de la innovación, específicamente de la innovación patentable. Algunos entendidos en la materia consideran que si muchas empresas no apuestan por la innovación se debe básicamente a que no ha existido un marco social, jurídico, económico y fiscal suficientemente atractivo para que estas inversiones resulten ser rentables.

El acuerdo sobre los ADPIC consigna entre sus objetivos, la promoción de la innovación tecnológica<sup>112</sup>, igualmente establece en su articulado el balance que debe existir entre los derechos que le corresponden al titular, así como los derechos de los terceros y la explotación de la patente como tal<sup>113</sup>. Sobre el tema, se ha señalado que «las ideas y los conocimientos

---

112 ADPIC.- Artículo 7. Objetivos. La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

113 ADPIC.- Artículo 30. Excepciones de los derechos conferidos. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

constituyen una parte cada vez más importante del comercio. La mayor parte del valor de los medicamentos y otros productos nuevos de alta tecnología reside en la cantidad de invención, innovación, investigación, diseño y pruebas que requieren. Las películas, las grabaciones musicales, los libros, los programas de ordenador y los servicios en línea se compran y venden por la información y la creatividad que contienen, no por los materiales de plástico, metal o papel utilizados en su elaboración. Muchos productos que solían ser objeto de comercio como productos de baja tecnología contienen actualmente una mayor proporción de invención y diseño en su valor: por ejemplo, las prendas de vestir de marca o las obtenciones vegetales. Se puede otorgar a los creadores el derecho de impedir que otros utilicen sus invenciones, diseños o demás creaciones y de valerse de ese derecho para negociar la percepción de un pago por permitir esa utilización. Son los derechos de propiedad intelectual<sup>114</sup>.

Adicionalmente se han realizado precisiones sobre lo dicho anteriormente, en el sentido de que «el derecho de patentes tiene en realidad un papel mucho más importante en las sociedades contemporáneas que el de mero instrumento competitivo en la industria farmacéutica. La tecnología ha sido el motor principal del desarrollo económico durante los dos últimos siglos. El rápido crecimiento económico experimentado durante ese periodo ha sido consecuencia de la expansión de las fronteras tecnológicas. Las sociedades en las cuales, por diversos motivos, no ha tenido lugar esta expansión, han permanecido en los mismos niveles de actividad económica por habitantes previos al inicio, a nivel mundial, de la

---

114 Organización Mundial del Comercio. [en línea], «*La OMC está basada en normas. Sus normas son acuerdos negociados*». disponible en [www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/utw\\_chap2\\_s.pdf](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/utw_chap2_s.pdf). P.39 (C.10-10-2018)

segunda guerra mundial. El crecimiento económico no es un producto automático del tiempo, sino la consecuencia de un proceso de expansión tecnológica, al que acompañan como elementos necesarios para su concreción económica, las mejoras en la educación y la incorporación de las nuevas tecnologías a los bienes de capital<sup>115</sup>.

Igualmente se ha considerado que a lo largo de su historia, la propiedad intelectual se ha basado en el principio fundamental de que el reconocimiento y la retribución de la titularidad de las invenciones y obras creativas es un estímulo para realizar nuevas actividades inventivas y creativas, y a su vez promueve el crecimiento económico<sup>116</sup>.

No obstante, hay quienes han sostenido que han sostenido que la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, así como la comercialización de los productos y servicios resultantes de estos procesos creativos, no serían posibles sin ir de la mano de la propiedad industrial e intelectual. Nuestro entorno está cambiando y lo hace cada vez más aceleradamente, de tal modo que sabemos que los cambios tecnológicos y el aumento del conocimiento producido en el último siglo superan al universo de conocimiento acumulado con anterioridad por la humanidad<sup>117</sup>. Ciertamente, coincidimos totalmente en este planteamiento que reconoce la incidencia de la propiedad intelectual en el desarrollo acelerado del último siglo y de forma

---

115 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derechos de las Patentes de Invención” -2da. Ed. Buenos Aires: Heliasta, 2004. p.14.

116 IDRIS, Kamil: “La Propiedad Intelectual al Servicio del Crecimiento Económico”. 2005, documento de la OMPI.

117 SAOEH MENA, Cristian: “Derecho para el Emprendimiento y los Negocios: Los Aspectos Legales que un Empresario debe Conocer para Generar Ventajas Competitivas”. 2da. Ed. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile. 2010. P.45

particular, en el marco de este estudio, destacamos la relevancia y aporte del sistema de patentes como fuente de conocimiento científico.

Sobre el tema, se ha indicado que un régimen de propiedad intelectual vigoroso, equilibrado, bien utilizado, bien administrado, con oportunidades de explotación y aprovechamiento, así como con una adecuada difusión, promoción e incentivo en cuanto a la generación y protección de estos derechos, puede contribuir con el aumento de la innovación, la competitividad, el desarrollo económico, social y cultural de la República Dominicana, así como en el logro de una mayor diversificación en la economía<sup>118</sup>.

Cabe puntualizar que constituye un hecho objetivo, ampliamente recalcado que los documentos de patentes ofrecen informaciones valiosas acerca del estado de la técnica, con lo cual las empresas evitan perder tiempo y dinero durante el proceso de I+D, y, en el mejor de los casos, pueden abaratar los costos de la I+D, que suelen ser elevados. La información sobre patentes también puede proporcionar informaciones útiles que permitirán mejorar un producto o crear uno inspirado en una invención anterior, lo cual reduce considerablemente los largos plazos que suelen mediar antes de introducir un nuevo producto en el mercado<sup>119</sup>.

---

118 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y Oficina Nacional de Derecho de Autor ONDA. “Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana 2012”, Primera edición: marzo, 2013. p.13

119 KALANJE, Christopher M. “El papel de la Propiedad Intelectual en la Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos”. Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) [en línea]. Disponible en [https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip\\_innovation\\_development.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip_innovation_development.pdf). (C.22-04-2020)

De manera que, el sistema de patentes debe cumplir un triple rol frente a la innovación, de hecho, el futuro del sistema de patentes va a depender fundamentalmente del adecuado equilibrio que se dé en la práctica a esta fórmula; de manera que los distintos agentes que conforman el sistema no pueden nunca perder de vista la incidencia de este en el estímulo a la innovación en general, a los innovadores en particular y la sociedad como usuaria y beneficiaria presente y futura de tales innovaciones y sus eventuales mejoras a través del tiempo; procurando a su vez optimizar el uso de las patentes como herramienta para generar conocimiento, transferir tecnología e impulsar políticas de desarrollo económico.

Al tenor de lo indicado, puede decirse que, siendo las patentes un elemento transversal a la innovación, vemos que es preciso tener presente siempre las distintas vertientes que conforman el particular sistema que rige las patentes, ya que cada una de ellas está llamada a cumplir su rol específico, que puede incluso variar de acuerdo a la realidad del escenario que le corresponda regir en un momento y territorio determinado, de manera que el examen de las patentes debe ser visto desde una óptica global, toda vez que, este es un sistema que, indefectiblemente se compone de tres grandes ejes, por un lado el eje social, de otro lado el eje jurídico y de igual modo el eje económico, esto así dado que la esencia y origen mismo de estos derechos, exige que sea de esa manera, tal como dilucidamos a continuación.

### **1.2.3.1- Eje Social.**

El sistema de patente está llamado a jugar un rol social, es decir, esa parte del sistema que persigue un crecimiento y desarrollo técnico y científico en beneficio de la sociedad en general, tanto de las presentes como de las futuras generaciones.

En este orden, el sistema de registro de las patentes tiene sin dudas un papel muy importante que cumplir, tanto para la transferencia de tecnología, como para los posibles usuarios de esas patentes, una vez se encuentren en el mercado. Debido a ello, el Estado procura tener la mayor cantidad de información posible acerca del *Know How* de los avances científicos y técnicos para dar cumplimiento a su rol social y de esta manera fomentar el desarrollo técnico e industrial, ya que todo este conocimiento puesto a disposición del público es lo que conforma el denominado estado de la técnica, así lo considera la ley<sup>120</sup>.

En tal sentido, se ha indicado que además de reconocer y recompensar la labor de los inventores cuando obtienen tecnologías de éxito comercial, las patentes sirven para informar al mundo sobre esas invenciones. Para obtener la protección por patente de su invención, un inventor debe explicar en detalle cómo funciona. Así, cada vez que se concede una patente, aumenta la cantidad de información tecnológica que se pone a disposición del público de forma gratuita<sup>121</sup>.

---

120 El artículo 5.2 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial dispone que” 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 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”.

121 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], «La innovación y la Propiedad Intelectual». Disponible en [https://www.wipo.int/ip-outrreach/es/ipday/2017/innovation\\_and\\_intellectual\\_property.html](https://www.wipo.int/ip-outrreach/es/ipday/2017/innovation_and_intellectual_property.html) (Consulta: 01-05-2020)

Y es que la transferencia de tecnología es una de las principales finalidades del sistema de patentes, es la garantía que intenta ofrecer el Estado de que el conocimiento no se pierda en el tiempo sin dejar o dejando apenas rastros como ocurrió con buena parte este en la antigüedad, donde sólo vemos que se lograron hacer cosas importantes, interesantes, pero que no tenemos una idea clara de cómo fue que lo lograron, el llamado *Know How* de aquellas invenciones, lamentablemente se fue a la tumba con sus inventores.

La propiedad intelectual impulsa la innovación, la creación y el intercambio de conocimiento, lo que representa la base del progreso, el crecimiento y el empleo. La propiedad intelectual constituye un pacto positivo entre la sociedad y los inventores. Europa se enfrenta grandes retos sociales, que van desde la creciente necesidad en el ámbito de la asistencia sanitaria hasta el desarrollo de energía limpia y sostenible, o la mejora de la cadena alimentaria global. En este sentido, resulta necesario la realización de importantes inversiones en I+D que permitan afrontar los desafíos del futuro. La propiedad intelectual posibilita la innovación en el marco de la cual es posible el intercambio de invenciones y tecnologías entre universidades, centros de investigación, PYME, organismos gubernamentales y grandes empresas. Asimismo, la propiedad intelectual sirve de impulso para la creación artística y la expresión cultural, elementos que enriquecen nuestras vidas, tales como el cine, la música, el arte y la arquitectura. Las generaciones futuras pueden dar continuidad a la creación sobre la base de las innovaciones del pasado<sup>122</sup>.

---

<sup>122</sup> BUSINESS EUROPE. «La Propiedad Intelectual es Clave» [en línea]. Disponible en <https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2015-00142-E.pdf> (C.22-04-2020)

En este sentido, se ha reconocido que es cierto que algunas operaciones pueden ser relativamente simples, una mera licencia sobre un activo inmaterial debidamente protegido. Estas son sin embargo, minoritarias dentro del gran número de transacciones que puedan realizarse. En efecto es muy normal que cualquier patente haya de acompañarse del *know-how* o conocimiento técnico y sea necesaria cierta asistencia técnica para su adecuada explotación. Pero es que además las operaciones de transferencia de tecnología pueden alcanzar un mayor grado de complejidad cuando es necesario realizar desarrollos ulteriores sobre una tecnología base, para lo cual es frecuente que se articule un proyecto en el cual se proceda a dicho desarrollo de la tecnología básica. En todo este proceso la participación de los investigadores puede ser clave<sup>123</sup>.

En relación al *know-how* o información técnica que acompaña a las patentes, dicho conocimiento técnico, imprescindible para una correcta puesta en práctica de las patentes, con frecuencia no se encuentra adecuadamente identificado. La existencia de procedimientos de investigación estandarizados y la llevanza de registros, cuadernos de laboratorio y otros medios similares puede no ser suficiente. Esta documentación puede requerir una transformación en otro tipo de documento, manuales operativos, manuales de desarrollo etc. que utilizan un lenguaje diferente y requieren unas operaciones también distintas de las que se utilizan en el proceso de investigación<sup>124</sup>. En este sentido resulta de especial relevancia el papel de los inventores que han intervenido en el desarrollo del proyecto. En este sentido uno

---

<sup>123</sup> COUTO GÁLVEZ, Rosa y RAMOS RODA, Cecilia Sánchez: "*Propiedad Intelectual e Industrial de la Obra Científica. Comercialización de Patentes*". P.38-39

<sup>124</sup> *Id.* p.41

de los elementos esenciales de la Propiedad Industrial específicamente de las invenciones lo constituye la transferencia de tecnología, en tanto que este representa uno de los aspectos medulares de la Propiedad Industrial.

De las patentes podríamos decir que, estas vienen a cumplir un rol social muy importante, tanto para el desarrollo del estado de la técnica y posteriormente la transferencia de tecnología, así como para los posibles usuarios de esas patentes, una vez se encuentren en el mercado.

Tal como ha sido establecido por el Comité Permanente sobre Derecho de Patentes de la OMPI,<sup>125</sup> uno de los criterios de patentabilidad consiste en que la invención reivindicada debe reflejar un nivel suficiente de “actividad inventiva” o no ser evidente. La inclusión de este requisito en los criterios de patentabilidad se basa en la premisa de que no ha de protegerse por patente nada que una persona con competencias corrientes hubiera podido deducir a partir de conocimientos que forman parte del dominio público<sup>126</sup>. Una invención que resultara evidente respecto de la técnica existente contribuiría muy poco, o nada, a la sociedad. Otorgar derechos exclusivos por medio de una patente a esta clase de invención que supone una leve mejora de la técnica existente no contribuye al objetivo del sistema de patentes. Como afirmó un especialista, en algunos aspectos, la actividad inventiva o no

---

125 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. [en línea], «Estudio sobre la actividad Inventiva». disponible en [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp\\_22/scp\\_22\\_3.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_22/scp_22_3.pdf). P.2 (C.21-10-2018).

126 WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use párrafo 2.25.

evidencia es el meollo y el centro de la patentabilidad, que separa el grano verdaderamente innovador de la paja de leves mejoras no patentables<sup>127</sup>.

En este mismo orden, respecto al tema de la función del sistema de patentes se ha planteado que «una de las principales funciones del sistema de patentes consiste en difundir información de carácter técnico. La información de patentes representa una valiosa y completa fuente de información técnica, comercial y jurídica que puede ser usada directamente con fines científicos y experimentales y estimular la adaptación y mejora de la tecnología descrita en los documentos de patente una vez que se han publicado. Conscientes de la importancia de la difusión de la información de carácter técnico, son cada vez más numerosas las oficinas y organizaciones de P.I. que recurren a Internet para ofrecer acceso a sus bases de datos de documentos de patente<sup>128</sup>. Tal y como queda de manifiesto en este análisis, en el actual desarrollo científico y tecnológico que experimenta la sociedad, el rol que ha jugado el sistema de patentes ha tenido una importancia vital.

Es indiscutible el rol de las patentes a la hora de generar conocimiento y transferir tecnología, toda vez que la transferencia de tecnología es una de las principales finalidades del sistema de propiedad industrial en cuanto a lo que a patentes se refiere.

De las invenciones que resultan ser patentables, muchas de ellas son menos complicadas que otras y en esta medida, la transferencia de la tecnología aplicable puede ser realizada con

---

127 Elizabeth A. Richardson, Back to the Graham Factors: Nonobviousness after KSR c. Teleflex en Toshiko Takenaka (ed.), Patent Law and Theory-A Handbook of Contemporary Research (Edward Elgar Publishing, 2008).

128 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. [en línea], La I + D, «La innovación y las patentes». disponible en <http://www.wipo.int/patent-law/es/developments/research.html> (Consulta 22-03 / 2020)

mayor o menor complejidad. En este sentido se estima que transferencia de tecnología es adquirir y adaptar exitosamente una tecnología.

De ahí que se hace referencia a que, contrario a lo que pudiera suponerse, la labor del investigador no termina con la creación, sino que resulta muy pertinente y necesaria cuando llega el momento de la transferencia de tecnología, momento en el cual la participación de los investigadores poder resultar de gran relevancia, atendiendo a la complejidad de la tecnología aplicada.

Así mismo se ha planteado que en el proceso de desarrollo de las innovaciones se tienen en cuenta diversos aspectos y en el *due diligence*, previo a la adquisición de la nueva tecnología, se evalúan las patentes y su alcance, así como las posibilidades que esta representa, y en esta fase muchas veces los investigadores que desarrollaron esta tecnología resultan particularmente importantes al momento de entender la información que puede considerarse tácita en los manuales que son entregados. En este sentido uno de los puntos esenciales de la Propiedad Industrial específicamente de las invenciones lo constituye la transferencia de tecnología.

### **1.2.3.2.- Eje Jurídico.**

La protección de la innovación y sus resultados es un tema de agenda en los distintos países debido a su incidencia en el desarrollo y la competitividad tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. Es por ello que una adecuada protección e inversión en la innovación y las creaciones intelectuales constituye un gran estímulo para el inversionista al saber que sus derechos se encuentran tutelados y que no es por algo trivial que le despojarían de ellos,

por lo cual es preciso, que se procure un sistema legal suficientemente tuitivo y adecuado a los nuevos estándares y tendencias internacionales<sup>129</sup>.

Tal como ha sido reconocido inventar y crear es un trabajo duro. Se necesita mucho tiempo, recursos, práctica y ensayos y errores para llegar a un avance decisivo. En la mayoría de los casos, se invierten millones de euros antes de lograr resultados. Sin embargo, una vez que una invención o un trabajo creativo son completados, pasan a ser revelados al público y es cuando se convierten a menudo en algo fácil y barato de copiar. La protección de la propiedad intelectual es necesaria para garantizar a los inventores y a los creadores que nadie va a copiar o a robar el resultado de su trabajo. Esto desincentivaría las inversiones futuras y el impulso hacia la innovación<sup>130</sup>.

De igual modo se ha considerado que la concesión por parte del gobierno de un derecho de propiedad sobre un producto intelectual intangible útil, aunque suela ser por un plazo determinado, permite que el titular disfrute del derecho de excluir a todas las demás partes de los beneficios económicos derivados de él. Lo cual significa que ese derecho prohíbe el uso comercial de los activos de P.I.<sup>131</sup> que conlleva por parte de terceros sin el consentimiento previo del titular del derecho de P.I. Entre los distintos tipos de derechos de P.I. se incluyen los secretos comerciales, los modelos de utilidad, las patentes, las marcas, las indicaciones

---

129 Al menos los países que forman parte del ADPIC han adoptado normativas que son compatibles con los requisitos mínimos de protección a las patentes que establece este acuerdo.

<sup>130</sup> BUSINESS EUROPE. “La Propiedad Intelectual es Clave” [en línea]. Disponible en <https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2015-00142-E.pdf>. (C.22-04-2020).

geográficas, los diseños industriales, los esquemas de trazado de los circuitos integrados, el derecho de autor y los derechos conexos, y las nuevas variedades vegetales<sup>132</sup>.

Respecto a lo anterior hay que reconocer que en la mayoría de los casos, las ideas tecnológicas innovadoras requieren cierto perfeccionamiento técnico adicional para imponerse con éxito en el mercado. Las Pymes y otras pequeñas empresas innovadoras basadas en la tecnología no siempre disponen de los recursos y las instalaciones necesarios para desarrollarlas, por ejemplo, para crear prototipos y ponerlos a prueba. La protección de esas ideas mediante derechos de P.I. evita que se “pierdan”, a la vez que permite a la empresa aprovechar los recursos y medios técnicos externos existentes en los centros de innovación, los parques tecnológicos, las universidades, los institutos de investigación y las otras (grandes) empresas. Además, cuando se perfeccione una invención o un diseño y se introduzca en el mercado mediante asociaciones (tales como empresas conjuntas, alianzas estratégicas, contratos de licencia, fusiones o adquisiciones), el hecho de ser titular de derechos de P.I. fortalecerá la posición de negociación de la empresa y le permitirá entablar más fácilmente ese tipo de asociaciones. Asimismo, ambas partes evitarán conflictos potenciales si las cuestiones de titularidad de la P.I. se resuelven de forma clara desde el principio<sup>133</sup>.

Así mismo se considera que un producto innovador que tenga buena aceptación en el mercado y logre satisfacer las expectativas del cliente sin dudas representa una ventaja

---

<sup>132</sup> KALANJE, Christopher M. “*El papel de la Propiedad Intelectual en la Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos*”. Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) [en línea]. Disponible en [https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip\\_innovation\\_development.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip_innovation_development.pdf). (C.22-04-2020)

<sup>133</sup> *Id.*

competitiva en el mercado y por su parte los derechos de P.I. son claves a la hora de mantener esa ventaja competitiva pueda ser registrado por medio de una patente o en su caso modelo de utilidad. En este orden de ideas, tanto si se trata de una innovación disruptiva o incremental es importante obtener el derecho de exclusiva frente a terceros. De ahí la necesidad de utilizar las herramientas que ofrece el sistema de P.I. para ambos tipos de innovaciones, aunque en general sea necesario idear una estrategia ofensiva de P.I. para las innovaciones básicas, mientras que las innovaciones de mejoramiento precisan de estrategias preventivas de P.I. <sup>134</sup>.

Si tomamos la perspectiva general de la propiedad intelectual que nos ofrecen los ADPIC en su artículo 7 relativo a los objetivos y el artículo 8 que se refiere a los principios, podemos derivar que el citado acuerdo hace la precisión de que los derechos de Propiedad Intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, así como la adopción de medidas con miras a salvaguardar el interés público en sectores de vital importancia para su desarrollo socioeconómico y tecnológico<sup>135</sup>.

---

<sup>134</sup> KALANJE, Christopher M. “El papel de la Propiedad Intelectual en la Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos”. Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) [en línea]. Disponible en [https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip\\_innovation\\_development.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip_innovation_development.pdf). (C.22-04-2020)

<sup>135</sup> ADPIC.- Artículo 7. Objetivos. «La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. Artículo 8 “Principios. 1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. 2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean

Al abordar el tema sobre los fines que cumple la protección legal de la innovación por medio de patentes, se ha planteado que la experiencia histórica, demuestra que los elementos jurídicos que sustentan el desarrollo tecnológico no constituyen un elemento independiente o aislado de los restantes componentes del contexto que posibilita el desarrollo tecnológico<sup>136</sup>. Y es que la gestión y generación de estos bienes intangibles debe poder contar con un nivel apropiado de protección legal es decir, un sistema de Propiedad Intelectual que permita tener en cuenta la importancia de esta clase de derechos desde sus distintas perspectivas.

De los razonamientos anteriores se deriva que el propósito de los derechos sobre las patentes, es decir, la *ratio legis* de este conjunto de normas, está basada en ofrecer una protección jurídica a cambio de un conocimiento o información útil, tanto para otros inventores o innovadores como para los agentes que operan y los que eventualmente operarán en un futuro en un campo técnico determinado.

Dicho lo anterior, coincidimos con el criterio de que la asimetría en las capacidades de innovación entre los países industrializados y en desarrollo, genera diferencias sustantivas tanto en la noción de equilibrio entre el interés privado y público del régimen de derechos de propiedad intelectual, como en la naturaleza de las estrategias tecnológicas de los agentes participantes en el mercado de este tipo de países...Las diferencias en las capacidades de

---

compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología».

136 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derechos de las Patentes de Invención” -2da. Ed. Buenos Aires. Heliasta, 2004. P.15.

innovación entre los países industrializados y en desarrollo se expresa, entre otros aspectos, en que este último tipo de países son esencialmente economías consumidoras netas de tecnología (demandan y consumen más tecnología que la que producen internamente por lo tanto son importadores de tecnología), mientras que los países industrializados son, en general, países productores netos de tecnología (producen más tecnología que la que consumen por lo tanto se les denomina exportadores de tecnología). Estos países producen y utilizan altas tecnologías y se caracterizan por estar cerca o en la frontera tecnológica. Sin embargo, no son los países en si los productores o consumidores de tecnología, sino las empresas que son por excelencia los agentes innovadores o, en su caso, adaptadores de innovaciones<sup>137</sup>.

En torno a lo anterior, se enfatiza que en general, en cada país industrializado se han desarrollado grupos de empresas trasnacionales que han creado redes nacionales e internacionales de innovación. Estas empresas encabezan los avances tecnológicos en determinadas industrias y constituyen generalmente la frontera del conocimiento tecnológico en diferentes áreas productivas. Las empresas trasnacionales se apropian de cuotas de mercado internacional a través de sus estrategias tecnológicas específicas. En cambio, los países en desarrollo en general no tienen empresas que se caractericen por producir las nuevas tecnologías pero en algunos casos las utilizan a través de diversos medios (licencias, importación de maquinaria y equipo, personal calificado, etc.). En estos países los DPI son instrumentos para acceder a la tecnología extranjera y no propiamente instrumentos de

---

<sup>137</sup> BOITES, Jaime: “Innovación, Propiedad Intelectual y Estrategias Tecnológicas”. [en línea]. Disponible en <https://www.mundosigloxxi.ipn.mx/pdf/v02/05/07.pdf> (C.16-04-2020).

apropiación de beneficios, aunque existan. En las últimas décadas, algunos países en desarrollo han aumentado considerablemente la producción de elementos de alta tecnología a través de empresas maquiladoras pero ni diseñan estos productos y, en muchos casos incluso, no los consumen<sup>138</sup>.

Vale decir que ciertamente las limitaciones que puede suponer el derecho de patentes especialmente en los países en desarrollo, pueden llegar a desincentivar a los agentes que realizan la actividad de inventar si no se delimitan bien los alcances del derecho concedido, por lo cual a la hora de hablar de limitaciones y excepciones, debe hablarse también del contenido del derecho, toda vez que el sistema debe verse como una herramienta de desarrollo en el que confluyen varios tipos de intereses a la vez.

El otorgamiento de una patente es la consolidación de un derecho de expectativa que nace con la solicitud y produce una serie de efectos, siendo el principal de estos efectos el obtener una protección exclusiva por un período que actualmente en la República Dominicana es de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.<sup>139</sup> El plazo de los veinte años es si no ocurren retrasos irrazonables en el otorgamiento de la patente o en el permiso de comercialización, puesto que en esos casos, la regla general del plazo de protección de los veinte años se rompe y en la actualidad existe la posibilidad de solicitar una compensación del plazo otorgado a los fines de que se le añada el tiempo de la demora irrazonable en la tramitación -atribuible a la administración-, al tiempo de vigencia efectiva de una patente;

---

<sup>138</sup> *Id.*

<sup>139</sup> República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 27 y sus modificaciones.

ahora bien, si el titular desea recuperar el tiempo de retraso irrazonable debe entonces agotar un nuevo, probablemente largo, complejo y costoso proceso adicional.

En este orden, se ha recalcado la necesidad de que el sistema de patentes como tal resulte ser atractivo para la industria innovadora, sobre ello se ha expuesto si en el marco de varios sistemas nacionales de patentes que coexisten en el plano mundial, la tecnología patentada se convierte en una suerte de bien público, dando lugar a que ciertos países aprovechen los beneficios que, en términos de nueva tecnología, resultan de los costos incurridos por los que conceden patentes, sin participar en el sufragio de tales costos, existirá una fuerte motivación a permanecer fuera del régimen de patentes, si no existe algún tipo de incentivo, presión o sanción jurídica que induzca a formar parte de este régimen<sup>140</sup>.

Por eso los mayores problemas se presentan por el tiempo en que las oficinas de patentes demoran en conceder o denegarlas. Ello afecta al titular de la solicitud porque el plazo de 20 años de duración de la patente se cuenta desde la fecha de su concesión.<sup>141</sup>

En el caso de las patentes, cuyo registro no es renovable, no obstante al momento de concederse si bien constituyen monopolios, no deben afectar el interés general y al no afectarlo pueden perfectamente extenderse en el tiempo sin que esto afecte la colectividad.

En adición a la vigencia registral, la patente confiere un derecho de exclusiva a su titular quien a su vez, puede accionar contra terceros que violen ese derecho haciendo uso de las vías legales que la Ley pone a su disposición. Del mismo modo, una patente o su solicitud

---

140 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: "Derecho de las Patentes de Invención/1" Ed. Heliasta, S.R.L.. Buenos Aires, 2004. P.85.

141 PETRONE, Aldo: "Cuadernos de Propiedad Intelectual". 2012. p.16

puede ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria<sup>142</sup> u otorgarse licencias de explotación a terceros.<sup>143</sup>

### **1.2.3.3.- Eje económico.**

El rol económico del sistema de patentes, atañe a la competitividad, es decir, a esa ventaja competitiva que representa a nivel comercial, un derecho de exclusiva, nótese que uno de los tres requisitos legales establecidos para el otorgamiento de una patente es precisamente la aplicación industrial<sup>144</sup>, sin dejar de lado el factor económico que representa el acceso a los nuevos productos por parte de los consumidores. En tal sentido, la teoría que asimila la teoría de la economía creativa nos dice que «la construcción de una economía creativa será sostenible siempre y cuando la necesaria voluntad política, la visión creativa y la re-instrumentación de infraestructura se movilicen, de manera oportuna, entre los formuladores de políticas y los *stakeholders* del sector<sup>145</sup>.

No hay que olvidar que el sistema de patentes es un instrumento de política económica. Su propósito es lograr ciertos efectos sobre el sistema productivo mediante el otorgamiento de derechos exclusivos en favor de los inventores respecto de la tecnología por ellos creada, o bien utilizando otros términos, mediante la prohibición a toda persona de emplear la tecnología patentada sin autorización del inventor. Pese a la función económica de las

---

142 Véase Artículo 32 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. República Dominicana.

143 Véase Artículo 32 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. República Dominicana.

144 Véase Artículos 3 y 4 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. República Dominicana.

<sup>145</sup> FONSECA REIS, Ana Carla. “Economía Creativa como Estrategia de Desarrollo: Una Visión de los Países en Desarrollo”. [en línea] Sao Paulo, Itaú Cultural, p.189. DAVIS, Andrea M. Disponible en [https://www.academia.edu/36042749/ECONOMIA\\_CREATIVA\\_como\\_estrategia\\_de\\_desarrollo\\_una\\_vision\\_de\\_los\\_paises\\_en\\_desarrollo](https://www.academia.edu/36042749/ECONOMIA_CREATIVA_como_estrategia_de_desarrollo_una_vision_de_los_paises_en_desarrollo). (C.29-03-2020).

patentes, durante largas décadas ellas fueron estudiadas desde un punto de vista puramente jurídico<sup>146</sup>.

Por igual los derechos de P.I. ofrecen varias posibilidades a sus titulares para lograr el éxito de una innovación. Se trata por ejemplo de la posibilidad de vender la invención, de conceder licencias, o de sellar distintos tipos de asociaciones y alianzas que favorezcan su comercialización. Los derechos de P.I. también pueden facilitar la creación de empresas conjuntas. Las Pymes con fuertes limitaciones financieras pero que disponen de activos de P.I. pueden considerar útiles ese tipo de asociaciones desde el punto de vista estratégico. El hecho de ser titular de una patente o de secretos comerciales puede ser un factor decisivo a la hora de asociarse con otras empresas. A veces, una empresa que posea un producto patentado o valiosos secretos comerciales puede considerar conveniente, desde el punto de vista estratégico, concertar acuerdos con otra empresa que tenga una marca muy conocida para crear una empresa conjunta y, de ese modo, aumentar las ventas. Seguir de cerca las actividades de los competidores y aprovechar sus propios activos de P.I. puede ser una estrategia propicia para las empresas... Los titulares de ideas innovadoras protegidas por derechos de P.I. pueden lograr con relativa facilidad alianzas estratégicas con condiciones favorables. De esta manera, la empresa podrá tener acceso a los servicios de I+D de su asociado o utilizar su red de distribución y ventas. Además, la empresa también podrá

---

146 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: "Derecho de las Patentes de Invención/1" Ed. Heliasta, S.R.L.. Buenos Aires, 2004. P.26.

beneficiarse del desarrollo de sus propios productos protegidos mediante P.I., si ese desarrollo está previsto en el acuerdo estratégico<sup>147</sup>.

De igual manera se ha admitido que dado que el éxito comercial de una innovación depende de varios actores, un uso eficaz de las herramientas de P.I. ayudará en gran medida a reducir los riesgos que corran los distintos actores, de modo que luego puedan obtener beneficios razonables a cambio de su participación en el proceso. La P.I. facilita en gran parte el proceso de introducción de la tecnología innovadora en el mercado, a la vez que cumple una función esencial en el fomento de la competitividad de las empresas basadas en la tecnología, ya comercialicen productos nuevos o mejorados o proporcionen servicios inspirados en una tecnología nueva o mejorada. Para la mayoría de las empresas basadas en la tecnología, una invención exitosa permite trabajar con mayor eficacia o comercializar un nuevo producto. Gracias al valor añadido obtenido, la mayor rentabilidad de la empresa conlleva un aumento de sus ingresos o de su productividad<sup>148</sup>.

Ciertamente se ha ido tomando cada vez más conciencia sobre la incidencia de la innovación en el crecimiento económico, ya que en la literatura de las últimas dos décadas sobre crecimiento y comercio es cada vez más frecuente la concepción de que en la economía globalizada controlar una parte significativa del mercado implica dominar la dinámica del

---

<sup>147</sup> KALANJE, Christopher M. “*El papel de la Propiedad Intelectual en la Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos*”. Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) [en línea].

Disponible en

[https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip\\_innovation\\_development.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip_innovation_development.pdf)

(C.22-04-2020).

<sup>148</sup> *Ibidem*

proceso de innovación. Además, desde las aportaciones de Solow (1957) y las recientes contribuciones de la teoría del crecimiento endógeno de Romer (1991) y Lucas (1988), la innovación emergió como una de las variables centrales para explicar el crecimiento económico. Así, bajo esta perspectiva, el fenómeno de la innovación tecnológica aparece como un determinante crucial del crecimiento y el comercio internacional<sup>149</sup>.

Al referirse al entorno latinoamericano en particular, se ha planteado que la apertura de la economía a la competencia externa, la desregularización de múltiples mercados y la privatización de activos públicos han puesto en marcha profundas transformaciones en el comportamiento de la economías latinoamericanas, los cambios se advierten a nivel micro-meso y macroeconómico, esto es en el plano de la conducta cotidiana de los agentes económicos individuales; en el cuadro de estructura y comportamiento de sectores específicos de actividad y mercados particulares de factores y finalmente, en el ámbito más agregado de las instituciones, los marcos regulatorios y las normas y hábitos de conducta imperantes en la sociedad<sup>150</sup>.

Al reflexionar sobre este tema se ha señalado que tradicionalmente, la ventaja competitiva de una empresa derivó de sus bajos costos en la producción y desarrollo de los bienes y servicios. Actualmente las empresas mantienen y/o logran, en gran parte, su ventaja competitiva, así como sus beneficios económicos como resultado de la innovación, las empresas que sobrevivirán y prosperarán son aquellas que puedan manejar la innovación y

---

<sup>149</sup> BOITES, Jaime: “*Innovación, Propiedad Intelectual y Estrategias Tecnológicas*”. [en línea]. Disponible en <https://www.mundosisigloxxi.ipn.mx/pdf/v02/05/07.pdf> (C.16-04-2020).

<sup>150</sup> KATZ, Jorge M: “Sistemas Nacionales de Innovación. ¿Qué puede América Latina aprender de Japón?”. Dolmen Ediciones, S.A. 1998. Chile. P.255.

obtener de esta beneficios organizacionales, de esta forma el conocimiento científico se convierte en un insumo productivo a través de la competitividad de los países<sup>151</sup>.

La economía de hoy, no es la que antes fue, la revolución tecnológica de esta llamada *economía del conocimiento* es una realidad irrefutable, en la actualidad, la actividad económica y empresarial se caracteriza por profundos cambios que alteran los fundamentos y la dinámica de comportamiento del conjunto de agentes económicos. A grandes rasgos, este proceso de transformación se fundamenta en una revolución tecnológica: el proceso de digitalización; se basa en una dinámica de ampliación temporal y espacial de los mercados; la globalización; y se retroalimenta a partir de los cambios en los patrones de demanda de familias y empresas. Este proceso tiene un claro hilo conductor: la intangibilización de la actividad económica o en otras palabras, la progresiva consolidación de una nueva economía basada en el conocimiento<sup>152</sup>.

En ese mismo orden, se ha sostenido que las innovaciones exitosas tienen seis etapas... y como posibles orígenes están la oferta del sector técnico (innovaciones por el empuje técnico) o la demanda (Innovaciones por el jalón del mercado)<sup>153</sup>, es decir no todas las innovaciones surgen como impulso propio de la investigación sino que muchas obedecen al sistema de

---

151 MARTÍN GRANADOS, Ma. Antonieta: “El Valor De La Tecnología En El Siglo XXI” Cap.IV. “Los Estímulos Fiscales Como Una Estrategia de Financiamiento de los Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico en México” Fondo Editorial FCA. 2004. México. P.20.

152 TORRENT, Joan y JORDI, Vilaseca: “La Empresa Red. Tecnologías de la Información y la Comunicación, Productividad y Competitividad” Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 2008. P.29.

153 VALDÉS HERNÁNDEZ, Luis Alfredo: “El Valor De La Tecnología En El Siglo XXI” Cap.I. “La administración del Sistema Tecnológico en las organizaciones” Fondo Editorial FCA. 2004. México. P.20.

economía de mercado, en donde buscan satisfacer esencialmente las necesidades que manifiesta el mercado.

En cuanto al aspecto económico que implican los procesos de desarrollos tecnológicos, los conocimientos técnicos constituyen, desde el punto de vista económico, bienes de los cuales se deriva utilidad y cuya obtención implica determinados costos. Dicha utilidad se refleja en el caso de nuevos bienes, en la demanda que por ellos pueda existir, y en el supuesto de nuevos procedimientos, por medio del ahorro de los costos de producción que de ellos se derive, el cual a su vez da lugar a una demanda respecto de tales procedimientos. Los costos de producción de los conocimientos son los resultados de los gastos de investigación y desarrollo que requiere la obtención de tales conocimientos<sup>154</sup>.

En un entorno comercial exigente, ser competitivo se convierte en un imperativo para las empresas, lo que a su vez conlleva a ser innovadores, de tal manera que puedan ofrecer nuevos productos tendentes a satisfacer las necesidades de los consumidores de ese renglón comercial, lo cual implica optimizar sus procesos de fabricación de forma tal que puedan ser más productivos, o en su caso reducir precios de los productos y servicios y esto a su vez les permite ser más competitivos en todo caso, mantener una posición de liderazgo en el sector comercial en el que se desarrolla garantizando que ese posicionamiento aventajado pueda sostenerse en el tiempo, ya que una patente es un derecho de exclusiva que es oponible a terceros durante un tiempo razonablemente apropiado para que su titular pueda explotar comercialmente desde una posición privilegiada en el comercio, lo cual es un soporte legal y

---

154 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: "Derecho de las Patentes de Invención/1" Ed. Heliasta, S.R.L.. Buenos Aires, 2004. P.47.

una ventaja competitiva, que le permite obtener no solo retorno de su inversión, sino también un beneficio económico mucho más óptimo.

En adición a lo indicado antes, otro aspecto beneficioso de una patente desde una perspectiva económica, es que permite a sus titulares otorgar licencias a terceros, lo cual es otra fuente de retorno de capital de igual forma tiene la opción de conceder licencias cruzadas a otras empresas que también tienen una o más patentes, lo cual le permite un mayor acceso a esa otra tecnología bajo las condiciones previstas en la ley.<sup>155</sup> De hecho muchas empresas punteras en innovación apuestan siempre por mantener una brecha tecnológica que le permita mantenerse un paso adelante.

A criterio de la OMPI, una vez que los conocimientos son de disponibilidad pública, se prestan, por su condición, a ser utilizados simultáneamente por un número ilimitado de

---

155 República Dominicana. Artículo 33 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Licencias contractuales. 1) El titular o el solicitante de una patente puede conceder a terceros una o más licencias de explotación de la invención que es objeto de la patente o de la solicitud. 2) Todo contrato de licencia de explotación de una invención debe constar por escrito e inscribirse en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. La licencia sólo tiene efectos legales frente a terceros después de ser inscrita. La inscripción devengará la tasa establecida. 3) En defecto de estipulación en contrario en el contrato de licencia de explotación, son aplicables las siguientes normas: a) La licencia se extiende a todos los actos indicados en el Artículo 29, numeral 1), durante toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de la invención; b) El licenciatario no puede ceder la licencia ni otorgar sublicencias; c) La licencia no es exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, así como explotar la patente por sí mismo en el país; d) Cuando la licencia se concediera como exclusiva, el licenciante no podrá otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, ni podrá explotar la patente por sí mismo en el país. 4) Los contratos de licencia no deberán contener cláusulas comerciales restrictivas que afecten la producción, comercialización o el desarrollo tecnológico del licenciatario y restrinjan la competencia, tales como condiciones exclusivas de retrocesión, las que impidan la impugnación de la validez y las que impongan licencias conjuntas obligatorias o cualquier otra conducta anticompetitiva o restrictiva de la competencia.

personas. Y aunque sin duda esto es totalmente aceptable para los fines de información pública, plantea un dilema con respecto a la comercialización de conocimientos técnicos. Dada la falta de protección de dichos conocimientos, cualquier oportunista podría utilizarlos en invenciones sin reconocer la creatividad del inventor ni contribuir a las inversiones efectuadas por este. Como es natural, los inventores se sentirían desalentados a introducir nuevas invenciones en el mercado y se esforzarían por mantener en secreto las invenciones de valor comercial. Los sistemas de patentes pretenden corregir esta escasez de actividades innovadoras al proporcionar derechos exclusivos limitados a los innovadores, concediéndoles de este modo la posibilidad de recibir ingresos apropiados por sus actividades innovadoras...En un sentido más amplio, la divulgación pública de los conocimientos técnicos que se hace en la patente y el derecho exclusivo que concede la patente constituyen incentivos para la competencia, en el sentido de buscar soluciones alternativas e inventar partiendo de la primera invención. Esos incentivos y la difusión de conocimientos sobre nuevas invenciones fomentan la innovación, lo que a su vez garantiza que aumente constantemente la calidad de vida y el bienestar de la sociedad<sup>156</sup>.

En lo atinente a las invenciones, el rol económico de la Propiedad Industrial consiste en delimitar el derecho que otorga, de manera tal que pueda beneficiarse el inventor al sacar provecho económico de su explotación exclusiva, lo cual a su vez sirve de incentivo a otros inventores tanto para realizar nuevas creaciones como para obtener su registro de Propiedad Industrial representando esto un estímulo a la innovación; así se ha reconocido al indicar que

---

156 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. [en línea], «Por qué son útiles las patentes (para la sociedad, las empresas, los particulares, etc.)?». disponible en [www.wipo.int/patents/es/faq\\_patents.html](http://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html). (Consulta: 22-03-2020)

«la existencia de una oportunidad para obtener beneficios de monopolio hará atraer recursos en los esfuerzos para obtener monopolios<sup>157</sup>, lo cual se traduce en una mayor inversión en I+D+I.

Al referirse al tema, los principales organismos del sector oficial de la propiedad intelectual, han planteado que los Derechos de Propiedad Intelectual P.I. juegan un papel primordial, por su naturaleza de proteger las creaciones provenientes del intelecto del ser humano, incentivar la innovación y porque pueden generar resultados que beneficien a la sociedad en general y coadyuvar en el logro de objetivos económicos<sup>158</sup>.

Dicho de otro modo, lograr ser competitiva es una de las principales metas de las empresas, por no decir la principal y hoy por hoy, la economía se torna particularmente dinámica.

Ciertamente, con un consumidor cada vez más vanguardista y exigente, en la tarea de poder satisfacer esos estándares de consumo, contar con la innovación es la clave, y en este sentido, una adecuada gestión de la innovación, implica el conocimiento y uso del sistema de patentes a los fines de capitalizar la actividad innovadora y creativa de la empresa, de una forma óptima.

Y es que tal y como lo plantea el filósofo de la ilustración francesa Jean-Baptiste Say, considerado uno de los primeros artífices de la teoría económica clásica, la creación de un producto abre de inmediato un mercado a otros productos<sup>159</sup> en este aspecto, los derechos

---

157 TOWSE, Ruth and HOLZHAUER Rudi : "The Economics Of Intellectual Property". 2002. Vol. IV. p.807.

158 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y Oficina Nacional de Derecho De Autor ONDA: "Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana 2012". Primera edición: Marzo, 2013. P.13

159 JEAN-BAPTISTE Say: "A Treatise on Political Economy" Filadelfia, Grigg & Elliot, 1843. p.135

otorgados por una patente pueden ser de una importancia vital para que una empresa con vocación innovadora logre salir adelante y recibir los beneficios económicos que le corresponden por su creación.

De igual manera, se ha enfatizado que en el contexto de un continuo progreso tecnológico mostrado por las economías avanzadas, parece suficientemente claro que, para los países en desarrollo, el papel del emprendedor puede ser muy importante, no solo en el proceso de crecimiento de los negocios privados, sino en una visión más amplia en el proceso de disminuir la brecha entre estos dos conjuntos de países... La percepción, particularmente en los países desarrollados, de que las PYMES son fuente del *entrepreneurship*, así como portadoras de nuevas habilidades y capacidades, ha alimentado el interés por generar programas para promover la creación de este tipo de empresas en los países en desarrollo.<sup>160</sup>

Desde la óptica de los objetivos de desarrollo del milenio, es importante tener presente que en los países en vía desarrollo como la República Dominicana, las MIPYMES son una parte muy importante de la economía y ciertamente traen consigo el llamado *entrepreneurship* o espíritu empresarial que suele acompañarles, en este orden el Informe de Gestión de MIPYMES 2017-2018 nos plantea que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen el potencial de impactar positiva y perennemente en la reducción de las necesidades globales de desarrollo; son, de hecho, el motor del crecimiento económico y de la creación de empleos en todo el mundo<sup>161</sup>. Al valorar la necesidad de centrar la atención en la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

---

160 TORRES-VARGAS, Arturo. JASSO, Javier. FLORES, Claudia. "Economía de la Innovación y Desarrollo". Grupo Editorial Siglo XXI. México, 2001. P.483

161 (International Council of Small Business, 2017)

en particular la promoción de la innovación, la creatividad y el trabajo decente para todos, así como también la importancia de alentar la formalización, la participación y el crecimiento de las mipymes en los mercados internacionales, regionales y nacionales, en particular mediante el acceso de todos a la creación de capacidad y los servicios financieros, como la microfinanciación y el crédito asequibles, es que la comunidad internacional ha reconocido el 27 de junio como el día de la micro, pequeña y mediana empresa..., mediante la resolución (A /71/L.60)<sup>162</sup> de la Asamblea General de Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2017)<sup>163</sup>.

En el mundo existe consenso acerca de la importancia de la inversión en I+D+I por tener esta una incidencia directa en el desarrollo de las economías. De acuerdo a la Revista *Mipatente*, para los países desarrollados, como Estados Unidos, Japón, Alemania, entre otros, la Propiedad Intelectual juega un papel de suma importancia debido a que la protección de sus marcas, patentes, obras por derecho de autor y otros activos intelectuales, generan recursos económicos que integran gran parte de su Producto Interno Bruto (PIB). Por esta razón esos países siempre están desarrollando estrategias para incentivar el uso de la propiedad intelectual. Asimismo, en los últimos años, economías en desarrollo y pujantes como China, han desarrollado estrategias para fomentar la cultura de la propiedad intelectual, mediante la incorporación de los sistemas adecuados para utilizarla<sup>164</sup>.

---

162 Resolución (A /71/L.60) de la Asamblea General de Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2017).

163 Ministerio de Industria y Comercio MIC. “Informe de Gestión de MIPYMES 2017-2018” [en línea], disponible en <https://micm.gob.do/images/pdf/publicaciones/informes/IG-2018-mipymes.pdf>. (C.14-03-2020)

164 Revista Mipatente. *Política de Propiedad intelectual en el mundo*. Edición digital de fecha 6 de diciembre 2011. Citada en la Publicación “Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana 2012”,

Desarrollar invenciones que resulten ser patentables no es una tarea sencilla, generalmente es preciso la identificación de un problema técnico no resuelto, así como una línea de investigación que resulte de interés ya sea comercial o científico, igualmente es necesario la identificación del estado de la técnica y trabajar en superarla para dar el salto inventivo, a partir de esto, es que se define el objeto de un proyecto de investigación científica. Por motivos como este es que compartimos el criterio de que el desafío, por lo tanto, está en encontrar un modelo de economía creativa que una el crecimiento del país y la recompensa a los productores creativos en la misma proporción que se vale de sus talentos<sup>165</sup>.

En este sentido, se ha expresado que «es cierto que algunas operaciones pueden ser relativamente simples, una mera licencia sobre un activo inmaterial debidamente protegido. Estas son sin embargo, minoritarias dentro del gran número de transacciones que puedan realizarse. En efecto es muy normal que cualquier patente haya de acompañarse del *know-how* o conocimiento técnico y sea necesaria cierta asistencia técnica para su adecuada explotación. Pero es que además las operaciones de transferencia de tecnología pueden alcanzar un mayor grado de complejidad cuando es necesario realizar desarrollos ulteriores sobre una tecnología base, para lo cual es frecuente que se articule un proyecto en el cual se

---

<sup>165</sup> FONSECA REIS, Ana Carla. “*Economía Creativa como Estrategia de Desarrollo: Una Visión de los Países en Desarrollo*”. [en línea] Sao Paulo, Itaú Cultural, p.29. Disponible en [https://www.academia.edu/36042749/ECONOMIA\\_CREATIVA\\_como\\_estrategia\\_de\\_desarrollo\\_una\\_vision\\_de\\_los\\_paises\\_en\\_desarrollo](https://www.academia.edu/36042749/ECONOMIA_CREATIVA_como_estrategia_de_desarrollo_una_vision_de_los_paises_en_desarrollo). (C.29-03-2020).

proceda a dicho desarrollo de la tecnología básica. En todo este proceso la participación de los investigadores puede ser clave<sup>166</sup>.

Ya en torno al tema de la importancia de las patentes y su rol económico y social la OMPI ha señalado que las patentes brindan incentivos y protección a las personas en la medida en que ofrecen un reconocimiento a su creatividad y les dan la posibilidad de obtener una recompensa material por sus invenciones. Al mismo tiempo, la publicación obligatoria de patentes y solicitudes de patente facilita la difusión mutuamente provechosa de nuevos conocimientos y agiliza las actividades de innovación al evitar, por ejemplo, la necesidad de ‘reinventar la rueda’...<sup>167</sup>

Por igual, en el tema relativo al impacto socioeconómico presente y futuro de la innovación, se ha expuesto que algunas empresas de hoy en día ya se han subido al tren de la Tercera Revolución Industrial incorporando a su oferta los nuevos servicios y modelos de negocio y afrontando esta transición con estrategias para seguir el ritmo del cambio de paradigma hacia una economía híbrida entre el procomún colaborativo y el mercado capitalista convencional. Las poderosas fuerzas sociales desatadas por la naciente sociedad de coste marginal cero son disruptivas y liberadoras al mismo tiempo. Es muy improbable que se puedan detener o invertir. La transición de la era capitalista a la Edad Colaborativa va cobrando impulso en todo el mundo, y es de esperar que lo haga al tiempo de restablecer la biosfera y crear una economía global más justa, más humanizada y más sostenible para todos los seres humanos

---

166 COUTO GÁLVEZ, Rosa y RAMOS RODA, Cecilia Sánchez: “Propiedad Intelectual e Industrial de la Obra Científica. Comercialización de Patentes”.2011. pp.38-39

167 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. [en línea], ¿Por qué son útiles las patentes, (para la sociedad, las empresas, los particulares, etc.) Disponible en [http://www.wipo.int/patents/es/faq\\_patents.html#accordion\\_collapse\\_04](http://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html#accordion_collapse_04).

de la tierra en la primera mitad del siglo XXI<sup>168</sup>. Como vemos, se plantea el surgimiento de un sistema híbrido entre el procomún colaborativo y el mercado capitalista convencional, todo lo cual viene de la mano con los avances tecnológicos presentes y futuros.

La innovación técnica como base del progreso tecnológico es un criterio ampliamente compartido, se entiende que el progreso tecnológico se consigue mediante la innovación técnica constante. Cada pequeño avance técnico implica un escalón más en el que apoyar la siguiente invención y así, con el desarrollo normal de la técnica se va consolidando día a día el acervo tecnológico de los Estados. No todo nuevo desarrollo, perfeccionamiento o mejora de lo anteriormente conocido puede ser objeto de protección mediante patente y sin embargo puede ser relevante para el progreso tecnológico y materializarse en un producto industrial económicamente importante<sup>169</sup>, es decir, el hecho de que un nuevo invento no tenga suficiente salto inventivo como para ser protegido por patente, no implica que ese invento no pueda realmente ser exitoso comercialmente y hacer aportes importantes al quehacer socioeconómico.

A lo largo de la historia de la humanidad, la innovación ha jugado un rol social preponderante, incidiendo enormemente en aspectos tan importantes como la salud, así como la productividad y el esfuerzo humano que se utiliza o no para cumplir ciertas tareas, en este sentido se ha llegado a plantear incluso la reducción al mínimo del trabajo humano, lo cual sin dudas tiene y tendrá un gran impacto no solo económico sino sociocultural. Sin embargo

---

168 RIFKIN, Jeremy: *“La Sociedad del Coste Marginal Cero. El Internet de las Cosas, el Procomún Colaborativo”* Ed. Paidós, España, 2014. p.384

169 GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada: *“Derecho de la I+D+I, Investigación, Desarrollo e Innovación, Cuestiones Jurídicas actuales relacionadas con propiedad industrial y transferencia de tecnología”*. Ed. Bosh, S.A. Barcelona. 1era. Ed.2010. P.66

no hay que olvidar que una parte del trabajo excedente actual, la que está dedicada a la formación de un fondo de reserva y acumulación, contaría entonces como trabajo necesario y que la magnitud del trabajo necesario únicamente está limitada por los gastos de mantenimiento de una clase de asalariados destinada a producir la riqueza de sus sueños <sup>170</sup>.

En relación a lo anterior, entendemos que los derechos de patentes deben apuntar a estimular el crecimiento económico y el desarrollo social, lo cual a su vez contribuye a reducir los niveles de pobreza. Estos derechos están llamados a fomentar la innovación y estimular el aumento de las nuevas tecnologías para de esta forma generar un mayor crecimiento industrial. En tal sentido, la creación y explotación de productos y servicios protegidos por la Propiedad Industrial posee una indudable importancia social, económica, científica y cultural y generar inversión en el ámbito de la innovación requiere reforzar el respaldo brindado a esta área.

#### **1.2.1.4- La Innovación en la República Dominicana.**

Es un hecho ampliamente recalado por la doctrina y corroborado por la práctica, que el conocimiento y la innovación tienen una gran incidencia en el desarrollo económico y social de los países, tal y como puede evidenciarse en la principales economías del mundo.<sup>171</sup>

En este orden cabe precisar que, en la República Dominicana el tema de la innovación tiene rango constitucional, así vemos como el constituyente declara en el artículo 63.9, que el

---

170 K. Marx, *Le Capital*, 1875 París. tomo I, p.379.

171 Véase Índice Global de Innovación (*The Global Innovation Index*), publicado anualmente por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI.

Estado está en el deber de propiciar las políticas para incentivarla y se apoyará a las empresas privadas que inviertan para esos fines.<sup>172</sup>

En torno a lo planteado en los apartados anteriores, cabe hacer mención de que en República Dominicana, desde el año 2001 existe la Ley Núm.139-01 sobre Educación Superior, Ciencia y Tecnología<sup>173</sup> que tienen entre sus finalidades desarrollar y financiar programas y proyectos de innovación e investigación científica y tecnológica, lo cual evidencia el interés nacional en promover estos temas desde el Estado.

Sin dudas la innovación es un tema de agenda nacional desde hace algunos años, en este orden desde el 2007, contamos con una Ley de Competitividad e Innovación Industrial, que reconoce y de hecho en su parte considerativa lo declara<sup>174</sup>, que en la actualidad la República Dominicana ha adoptado una economía abierta y de inserción al comercio mundial y que debe contar con una normativa que contribuya a la competitividad y al apoyo a la innovación, y que ha suscrito tratados de libre comercio que llevan la competencia a otro nivel, es decir, no solo a nivel local sino mundial. En definitiva, esta Ley Núm.392-07, propugna por el

---

172 Constitución nacional de la República Dominicana. Artículo 63.9 “El Estado definirá políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación que favorezcan el desarrollo sostenible, el bienestar humano, la competitividad, el fortalecimiento institucional y la preservación del medio ambiente. Se apoyará a las empresas e instituciones privadas que inviertan a esos fines”.

173 Ley Núm.139-01 sobre Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Artículo 94.

174 Ley Núm.392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial. Considerando Primero: Que la República Dominicana es una economía abierta, que ha adoptado una política de agresiva inserción en el comercio mundial suscribiendo tratados de libre comercio que trasladan la competencia global al ámbito local; Considerando Tercero: Que, en este contexto, es imprescindible contar con una normativa jurídica que contribuya y sustente la competitividad de la industria local y de los productos nacionales en los mercados internacionales, a través del desarrollo de nuevos mecanismos de impulso a la producción competitiva, como son el apoyo a la innovación, la facilitación logística, el estímulo a las exportaciones, el fomento a la asociatividad y el fortalecimiento de las cadenas de valor.

desarrollo de la competitividad de la industria manufacturera y persigue estimular la innovación industrial.<sup>175</sup>

Igualmente desde el año 2012, la República Dominicana cuenta con una Ley que establece una estrategia nacional de desarrollo, en cuyo artículo relativo al tercer eje de desarrollo, establece claramente como propósito a lograr una economía innovadora y más concretamente la competitividad e innovación en un ambiente favorable<sup>176</sup>.

El marco legal antes transcrito refleja el esfuerzo estatal realizado con miras a respaldar desde distintos ámbitos las actividades de I+D+I, sin embargo, el marco legal destinado a proteger los derechos que se generan a partir de estas actividades y que ya hemos dilucidado, está concebido para dar resultados que generen nuevas innovaciones a nivel nacional, es decir que seamos un país productos de innovación, no obstante, vemos que se está perdiendo de

---

175 Ley Núm. 392-07 sobre competitividad e Innovación Industrial. Artículo 1.- Objeto de la Ley. “La presente ley tiene por objeto crear un nuevo marco institucional y un cuerpo normativo que permita el desarrollo competitivo de la industria manufacturera, proponiendo a estos efectos políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación y la innovación industrial con miras a lograr mayor diversificación del aparato productivo nacional, el encadenamiento industrial a través del fomento de distritos y parques industriales y la vinculación a los mercados internacionales. Para cumplir con sus objetivos, esta ley proporcionará instrumentos para apoyar la agilidad logística, el incremento en las exportaciones, la colaboración entre distintos regímenes especiales, estimular las aglomeraciones y las cadenas productivas e impulsar la innovación y modernización industrial”.

176 Ley Núm. 1-12, Que Establece La Estrategia Nacional De Desarrollo 2030. Artículo 9. Tercer Eje, que procura una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.- “Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”. Párrafo: Los Objetivos Generales que se procuran lograr en el Tercer Eje Estratégico son los siguientes: Objetivo General 3.1. Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global. Objetivo General 3.2. Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible. Objetivo General 3.3. Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

vista un aspecto vital, que es justamente la normativa que rige la tramitación de las patentes, lo que puede resultar en la pérdida abrupta de los derechos arduamente trabajados sobre estos bienes intangibles o la expectativa de estos.

Esta propuesta intenta tener en cuenta la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo que conlleva desarrollar una innovación patentable; es decir, trata de que el solicitante o titular de un derecho de patente no pierda su derecho o que sea muy difícil que suceda.

De igual manera, en el año 2007 el país ha suscrito acuerdos internacionales como el Tratado de Cooperación en materia de patentes PCT, que tiene por objeto ir un paso más allá del sistema tradicional consignado en el Convenio de París a los fines de contribuir a mejorar la protección jurídica de las invenciones y simplificar y hacer más económica la obtención de protección para las invenciones, cuando se desee esta protección en varios países, es decir que es una herramienta de acceso a mercado que se pone a disposición de los innovadores.

Más adelante, en el año 2012 surge la Ley Núm.01-2012 que establece la estrategia nacional de desarrollo 2030 de la República Dominicana mediante la cual reconoce la incidencia de la innovación en el actual mundo globalizado, planteándola como una herramienta que promueve un mayor bienestar y superación de la pobreza<sup>177</sup>.

En el informe relativo a la Estrategia Nacional de la Propiedad Intelectual de la República Dominicana se aborda este tema indicando que es sabido, por ejemplo, que el sistema de patentes constituye uno de los mejores mecanismos para incentivar la actividad innovadora

---

<sup>177</sup> La Ley Núm.01-2012 en el quinto párrafo de su parte considerativa reconoce que “la sociedad dominicana interactúa en un mundo cada vez más globalizado, sustentado de manera creciente en el conocimiento y la innovación, lo cual condiciona las posibilidades nacionales del desarrollo sostenible, elevación del bienestar de la población y superación de la pobreza”.

y, al hacerlo, contribuye a incrementar el rendimiento y la competitividad entre las empresas. De igual manera, las patentes son una de las fuentes más completas y actualizadas de información tecnológica, de fácil y, generalmente, gratuito acceso una vez se han hecho públicas, que les permiten a quienes las consultan, conocer lo último en tecnología. Esto ayuda a resolver problemas técnicos que, de otra manera, sin tener acceso a dicha información, tardaría tiempo considerable en resolverse. Esta utilidad del sistema de patentes podría contribuir, en gran medida, a disminuir la brecha tecnológica que separa a los países en desarrollo de los desarrollados<sup>178</sup>.

En relación a los puntos expuestos que anteceden, es preciso aclarar que la innovación como actividad *per se*, se encuentra a nivel nacional en una etapa incipiente, pero prometedora. Es decir, aún no somos lo que se considera un país generador de innovación, pero sí es un renglón que amerita ser tomado con mayor seriedad en todos los niveles, incluso desde la educación inicial y básica, motivando el auge de las denominadas ciencias *STEM* por ser estas las carreras en las que se generan las principales áreas técnicas de la innovación patentable<sup>179</sup>.

En esa misma tesitura, desde el Estado se ha procurado facilitar y acelerar el acceso público a la información técnica contenida en las bases de datos de patentes por medio de la difusión permanente de la PI y el uso de la información de patentes.

---

178 “Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana”, Documento elaborado con la colaboración de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y la Oficina Nacional de Derecho De Autor ONDA. Primera edición: Marzo, 2013, p.16.

179 Carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), las cuales están vinculadas a la innovación.

Igualmente se han hecho esfuerzos estatales con miras a fomentar la actividad innovadora y crear una cultura de innovación, tales como concursos sobre tecnología apropiada<sup>180</sup>, el campamento Verano Innovador<sup>181</sup> mediante el cual los estudiantes de secundaria participantes han tenido la oportunidad de tener contacto con los procesos de innovación y a su vez motivarse a decidirse por una de las carreras STEM y no saturar otras carreras que no responden a las necesidades que presenta la economía moderna fundamentada en el conocimiento y la innovación. Estas y otras iniciativas, como lanzar *challenges* en donde básicamente se desafía a las universidades para encontrar una solución a un problema técnico<sup>182</sup>, en definitiva buscan propiciar las condiciones para aumentar los niveles de la actividad innovadora a nivel nacional, visto que se trata de un aspecto vital para el desarrollo económico y social de nuestro país.

---

180 Consiste en una competencia que persigue incentivar la búsqueda de soluciones de fácil acceso a problemas de la colectividad. La tecnología apropiada tiende a usar recursos locales, en especial el factor humano, buscando así economizar recursos escasos y minimizar costos.

181 Se busca para elevar la cantera de graduados de estas carreras STEM, imprescindibles para aumentar el índice de patentes nacionales; busca incentivar la capacidad de innovar y de explotar el conocimiento, como una importante ventaja competitiva para la creación de riqueza y la mejoría en la calidad de vida.

182 Diario Libre. [en línea] “*Universitarios encuentran solución a la problemática del cultivo del zapote*”. *El ‘Reto Zapote’, de ONAPI y el Clúster del Zapote busca proveer al país de una herramienta efectiva para determinar en el árbol el grado de maduración de la fruta, ya que esta no lo revela externamente. El Zapote, cortado sin certeza de madurez, conlleva una pérdida de 30%, aparte de que impide la exportación de la fruta fresca. El Clúster del Zapote es uno de los casos de éxito agroexportador, impulsado por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD).* 23/05/2017 Disponible en <https://www.diariolibre.com/economia/universitarios-encuentran-solucion-a-la-problematica-del-cultivo-del-zapote-AK7158983> (C.26-04-2020)

Con respecto al tema de la innovación, en relación con la propiedad intelectual, los organismos encargados de la protección de esta clase de derechos han reconocido que contar con un conocimiento pleno sobre la importancia, valor y protección de estos derechos, así como lograr una maximización efectiva del uso de la propiedad intelectual, con medidas bien establecidas, es de capital interés para países como la República Dominicana, que está creando las bases para orientar su economía y desarrollo hacia el conocimiento y la innovación a través de políticas estructuradas<sup>183</sup>.

Ahora bien, ya que desde el ámbito estatal y privado estamos haciendo tan ingentes esfuerzos para fomentar la innovación a nivel nacional en todos los ámbitos, la pregunta que surge como conclusión es ¿Contamos como país con una legislación que por igual fomente la obtención de las patentes para proteger esa innovación, una vez desarrollada?...

Como pudimos observar, si bien el tema de la innovación ha tenido un esfuerzo legislativo que se ha ido incrementando, contando actualmente con incentivos fiscales, legales, académicos, así como incentivos dinámicos tales como competencias, premiaciones, exposiciones, en fin, se evidencia que hay toda una vocación estatal y privada de incentivo a la innovación, no obstante a ello, lo cierto es que el gran progreso experimentado en materia de avances tecnológicos, plantea la necesidad de determinar la adecuación de las normas jurídicas preexistentes a este nuevo tipo de desarrollos legislativos.

---

183 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y Oficina Nacional de Derecho De Autor ONDA. “Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana 2012”, Primera edición: Marzo, 2013. p.21

### **1.3.-El Sistema de Registro de Patentes.**

#### 1.3.1.-Planteamiento general: Características básicas.

El sistema de patentes en su esencia fue creado, como una estrategia para incentivar y promover la innovación, teniendo en cuenta que quien desarrolla un nuevo producto o procedimiento incurre en una inversión que si luego es copiado por terceros, sin que exista ningún impedimento para ello, terminaría siendo mucho más rentable para estos últimos, quienes incluso podrían ofertar mejores precios al mercado que el verdadero inventor, ya que no tuvieron que cubrir los costos de desarrollo de la invención, lo cual a su vez constituiría un desincentivo para los reales inventores e iría en detrimento del avance científico y tecnológico.

La lógica que sustenta el sistema de patentes se fundamenta en un intercambio entre el Estado y el inventor, en el que el *quid pro quo* de la protección que otorga el Estado al inventor, es la información o el *know how* que este último revela a la sociedad con respecto a la invención que ha creado. De manera que, la lógica del sistema plantea que un inventor debe ser recompensado por su contribución a la sociedad, basándose en la noción de que una patente se concederá únicamente si la sociedad recibe algún beneficio al que no hubiese tenido acceso, si el inventor no proporciona sus conocimientos.

No obstante lo anterior, en un escenario en que el inventor, que entiende que tiene al Estado como aliado, accede a facilitar a éste toda su información producto de arduas investigaciones y una gran inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, además de la voluntad y determinación que hacen falta para innovar, el Estado a su vez, aunque por un lado está llamado jugar un rol tuitivo a favor del inventor también está en el deber de dar cumplimiento a lo que establece

la Ley en la misma medida que esta sea flexible o rigurosa, de manera que no basta con que haya una voluntad política o gubernamental de incentivar la innovación, sino que esta garantía deber estar estipulada en la norma reguladora.

En un documento publicado por la OMPI se pone de relieve que la finalidad era (y sigue siendo) fomentar las artes y las ciencias animando a los inventores a revelar sus invenciones y animando a otras personas a invertir en la comercialización de tales invenciones<sup>184</sup>. Este sistema representa una política de equilibrio entre los conflictos inherentes a la práctica de patentar las invenciones. Por una parte, beneficia al público directamente al tratar la patente como un contrato escrito entre el inventor y el Estado, en lugar de una recompensa para el inventor; el inventor acepta revelar la invención al público y el Estado acuerda otorgarle un monopolio limitado sobre la invención<sup>185</sup>. Por otra parte, se trata de hacer avanzar las “artes útiles” y servir al interés público indirectamente concediendo ventajas a los inventores<sup>186</sup> ... Estas ventajas favorecen la invención, fomentan la inversión en invenciones patentables y hacen avanzar la técnica durante la vigencia de la patente, no solamente en el momento de su expiración. Por lo tanto, todas las leyes que se incorporen a la jurisprudencia estadounidense en relación con las patentes deben reflejar los intereses contrapuestos de los inventores y el público<sup>187</sup>.

---

184 Véase Arnold & Lynch, «*Infringement of Inventions*», XXVIII Conferencia Anual de la Escuela de Derecho John Marshall: «More Developments In Intellectual Property Law» (1984).

185 Fred H. Rhodes, «Patent Law for Chemists, Engineers, and Executives 3» (1931).

186 Whitney contra Emmett, 29 F. Cas. 1074, 1082 (C.C.E.D. Pa. 1831) (Núm. 17,585).

187 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. 19-10-2004. [En línea] “Teoría, Principios Fundamentales y Jurisprudencia de la Doctrina de Equivalentes”. Documento preparado por el Sr. Franco Benussi, Director, Departamento de Investigación Legal y de la

En otras palabras, el sistema de patentes se basa en un “*Do ut Des*” (te doy para que me des); toda vez que el Estado concede al inventor el derecho a excluir a terceros de la explotación comercial de la invención en donde esta ostente derechos registrados, esto descansa en la premisa de que, al término de una patente, la invención pasaría al dominio público con lo cual se beneficia el desarrollo tecnológico y la sociedad en general. Es decir, el derecho de patentes es una propiedad transitoria y territorial que está limitada a un tiempo y a un espacio determinado.

La patente faculta al titular además de explotar la misma, a otorgar licencias y ejercer las acciones que la ley establece para evitar que terceros afecten sus derechos. Para algunos expertos, optar por obtener patentes para sus invenciones antes de incursionar en el mercado, es equiparable a escoger ir a la guerra a caballo y no a pie; lo cierto es que no hay duda de que una protección apropiada de los intangibles como las patentes, constituye una importante ventaja competitiva y juega un papel relevante en la obtención del éxito comercial.

En aras de salvaguardar el interés general, el sistema de patentes contempla una serie de excepciones legales de patentabilidad, o materia excluida de protección<sup>188</sup>, a los fines de que

---

Administración, OEP, Múnich. pp.6-7. Disponible en [http://www.wipo.int/meetings/es/doc\\_details.jsp?doc\\_id=34342..](http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=34342..) (consulta:03-07-2018).

188 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad industrial. 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 las 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)

el sistema como tal no pueda ser usado para crear distorsiones en el mercado. Estas prohibiciones para el registro de patentes es un mandato consignado en ADPIC<sup>189</sup>. Por ejemplo en el caso de las obtenciones vegetales se reconoce que en la agricultura, los legisladores han construido una excepción a los paradigmas jurídicos dominantes respecto de la protección de “invenciones” y “obras artísticas”. Apropiarse de esos beneficios

---

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, siempre que la invención esté dirigida a la materia viva o a la sustancia en la forma en que exista en la naturaleza; (modificado por art. 1 ley 424-06); 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 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.

189 Acuerdo de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio ADPIC. Artículo 27 numerales (2) y (3). Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación. 3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; b) 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. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

derivados de los conocimientos técnicos de quien desarrolla especies vegetales a nivel comercial planteó un serio problema, porque los nuevos usuarios potenciales podían copiar fácilmente la mayor parte de las innovaciones de la biotecnología agrícola, simplemente mediante la obtención de ejemplares de cada nueva variedad, reproduciéndolas naturalmente. Excepto respecto de ciertas variedades híbridas que no puedan ser usadas como semilla, la protección mediante el secreto no es generalmente una opción viable. Tampoco podían los creadores de nuevas especies vegetales<sup>190</sup> buscar protección en las leyes de patentes nacionales o extranjeras, porque esas leyes típicamente excluían a los productos de la naturaleza o a cualquier composición de materia descubierta en la naturaleza de la lista de invenciones legalmente protegidas<sup>191</sup>.

Al reflexionar acerca del sistema de patentes, algunos artículos recientes plantean que «nos encontramos en una época en la que es inevitable apreciar que todo está cambiando a nuestro alrededor... la primera de mis reflexiones se refiere a cómo se ha transformado el carácter del sistema de patentes. No hay que olvidar que las primeras Leyes de patentes modernas se aprobaron en Francia en 1791 y en los Estados Unidos en 1795, es decir, las leyes de patentes

---

190 El artículo 2.2,c de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial aclara que “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”.

191 J.H. Reichman: “*Legal hybrids between the patent and copyright paradigms*”, en Columbia law Review. 1994. p.2.465

tenían un carácter “revolucionario”, mientras que hoy en día los movimientos “antisistema”, los que quizás podrían compararse con los movimientos revolucionarios que tomaron el poder en Francia en 1789 y con los que se independizaron del imperio británico en Norteamérica suelen manifestarse contrarios al sistema de patentes. Es decir, de un elemento revolucionario, el sistema de patentes ha pasado a ser una de las señas de identidad del sistema capitalista y tener un carácter eminentemente conservador. Si los movimientos que ahora se denominan “revolucionarios” tomaran el poder en el futuro, probablemente el sistema de patentes sería o abolido o completamente reformado. Aun cuando los Trolls de patentes se configuraban hace unos años como una gran amenaza para el sistema de patentes,<sup>192</sup> la situación parece haberse tranquilizado algo, aunque no lo suficientemente, como muestra un proyecto encabezado por Telefónica y es que parece que los trolls siguen

---

192 Fundación para el Conocimiento Madrid. “2014: Un año clave para la calidad de las patentes y la lucha contra los ‘patent trolls’ en los Estados Unidos”. [en línea]. Sobre los Trolls indica que “son compañías que adquieren patentes no con el ánimo de explotarlas sino de emprender acciones contra presuntos infractores de las mismas, con el objetivo de obtener beneficios por las licencias concedidas a esos infractores. Normalmente compran las patentes a empresas en mala situación económica. Según diversas fuentes, como el informe “patent assertion and innovation” de la Casa Blanca, estos “patent trolls”, también denominados “Patent Assertion Entities” abusan de la robusta protección conferida por el sistema de propiedad intelectual de los EE.UU utilizando tácticas que suponen unos gastos desorbitados para los demandados por infracción de patentes mientras que ellos apenas asumen riesgos. En la mayoría de los casos los demandados prefieren llegar a un acuerdo extra-judicial pagando royalties por las licencias antes que sumergirse en los prolongados y costosos procedimientos judiciales asociados a la defensa de una acusación de una infracción de patentes”. Madrid, Patentes y Marcas, Bolg sobre Propiedad Industrial”. (Consulta: 19-05-2016)

actuando en el campo de las telecomunicaciones y siguen siendo una amenaza latente para el futuro del sistema de patentes<sup>193</sup>.

En el caso de República Dominicana la legislación prevé la licencia obligatoria por falta de explotación<sup>194</sup> como una forma de prever que no se realice un uso abusivo del sistema de patentes, por parte de titulares que han obtenido registro, pero que no ha existido realmente una explotación del producto o procedimiento patentado.

Igualmente, hay quienes han considerado que esta clase derechos de exclusiva encarece los productos innovadores, los cuales suelen venderse a un precio mayor al de otros productos ordinarios; como respuesta a esta inquietud, algunos expertos se han preguntado ¿Qué nos cuesta una necesidad no resuelta?...no hay producto más caro que el que no existe... si un innovador sabe que sus competidores le van a copiar su innovación, preferirá no dar a conocer su producto o hacerlo controladamente en ciertos segmentos del mercado y/u otorgar un precio exorbitantemente alto para recuperar la inversión en el mínimo tiempo posible. En

---

193 SORIANO BELDA, Leopoldo: El Futuro del Sistema de Patentes. Revista digital, Red de Expertos en Propiedad Industrial. Fundación CEDDET. 24 de mayo 2018. [en línea] Disponible en [https://issuu.com/redesdeexpertos\\_ceddet/docs/pindustrial-revista\\_digital](https://issuu.com/redesdeexpertos_ceddet/docs/pindustrial-revista_digital)

194 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 141.- Licencia obligatoria por falta de explotación. 1) Transcurridos tres (3) años desde la concesión de la patente o cuatro (4) desde la presentación de la solicitud, aplicándose el plazo que venza más tarde, si la invención no ha sido explotada o cuando la explotación de ésta haya sido interrumpida durante más de un (1) año sin causa justificada, cualquier persona que tenga capacidad para explotar la invención podrá solicitar a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial le sea otorgada una licencia obligatoria de la patente en cuestión. 2) No se concederá una licencia obligatoria cuando se demuestre que la falta o insuficiencia de explotación se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor, o a circunstancias que escapan a la voluntad o al control del titular de la patente y que justifican la falta o insuficiencia de la explotación. No se consideran circunstancias justificadas la falta de recursos económicos, ni la falta de viabilidad económica de la explotación.

cambio si el innovador sabe que los derechos de propiedad intelectual lo protegen, el tiempo de retorno aumenta y se reduce el precio de los productos innovadores respecto del que tendrían si no hubiera derechos de propiedad intelectual<sup>195</sup>.

Del mismo modo, refiriéndose al sistema de patentes ha sido establecido que en su origen el objetivo era fomentar la invención al recompensar a los inventores con el derecho de excluir a otros del uso de sus invenciones y esta recompensa debía ser proporcional a la utilidad que la invención tiene para la sociedad. La divulgación de la información en la patente también era considerada una forma de estimular el progreso técnico<sup>196</sup>.

El resultado de todo ello es que el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, con sus modificaciones no constituye un régimen coherente para llevar a la práctica las consideraciones económicas que, según se expuso precedentemente pueden sustentar un sistema de patentes. El citado Convenio incluye normas originadas en un compromiso entre muy diversos intereses nacionales, ello sin perjuicio de otros defectos que pueden apuntársele, particularmente el de estar redactado teniendo especialmente en cuenta los intereses de países industrializados e ignorando la situación de los países en vías de desarrollo.<sup>197</sup> Obviamente, esta reflexión que viene como consecuencia de la percepción del

---

195 CHAGOYA, Héctor: “Revista Propiedad Intelectual”. Grupo Reforma. Abril 2017. p.7

196 Temas de Derecho Industrial y de Competencia. Propiedad Industrial y Políticas de Desarrollo. p.277.

197 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de las Patentes de Invención/1” Ed. Heliasta, S.R.L.. Buenos Aires, 2004. p.85.

marco jurídico de las patentes visto desde el ámbito internacional de ese momento, ya que aunque el Convenio de París permanece vigente, lo cierto es que han surgido diversos acuerdos internacionales que ha venido a complementarlo.

En relación al tema se ha llegado a plantear también que «la realización de innovaciones tecnológicas, entre otras condiciones: a) Implica satisfacer demandas del sector productivo a través del uso de cambios técnicos que colocados en el mercado producen consecuencias económicas y sociales. b) No implica necesariamente ejecutar proyectos de IDE. La generación de cambios técnicos puede estar esencialmente basada en informaciones técnicas, patentes, etc. o en la compra de tecnología producida por terceros. c) Necesariamente requiere del contexto de organizaciones del sector productivo que incorporen los cambios técnicos a su sistema de producción y les atribuye significación económica y social<sup>198</sup>.

En torno a lo anterior, no hay que obviar que justamente la existencia de un sistema como el de patentes que ha propiciado la transferencia tecnológica durante siglos, ha sido una base fundamental para el progreso tecnológico que se vive en la actualidad.

Y es que tal y como lo ha planteado Joseph Kholer, considerado por algunos, uno de los autores alemanes más influyentes en la construcción de la teoría de los derechos sobre los bienes inmateriales<sup>199</sup>, planteó hace más de cien años que ninguna invención aparece en el mundo concluida de forma absoluta, cada una de ellas exige posteriores perfeccionamientos;

---

198 VALDÉS HERNÁNDEZ, Luis Alfredo: “El Valor De La Tecnología En El Siglo XXI” Cap.I. “La administración del Sistema Tecnológico en las organizaciones” Fondo Editorial FCA. 2004. México. P.20.

199 citado y traducido por GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada: “Derecho de la I+D+I, Investigación, Desarrollo e Innovación, Cuestiones Jurídicas actuales relacionadas con propiedad industrial y transferencia de tecnología”. Ed. Bosh, S.A. Barcelona. 1era. Ed.2010. p.66

cada una de ellas da lugar a nuevas combinaciones mediante el desarrollo de otras ideas y fomenta la combinación de nuevas fuerzas y, con ello, la combinación de nuevas invenciones. En lugar de proporcionar tranquilidad, la invención trae consigo una auténtica calcinación, que aniquila lo viejo y da paso a la construcción de lo nuevo. La cantidad ingente de invenciones de perfeccionamiento mueven el mundo, en mayor medida que el éxito de las invenciones principales<sup>200</sup>. Aunque en esa época aludía a invenciones de perfeccionamiento lo que hoy se conoce también como innovaciones incrementales y las invenciones principales vienen siendo las innovaciones disruptivas, ambas eventualmente pueden llegar a ser patentables, pero con independencia de ello, resulta importante el impacto socioeconómico que estas puedan o no tener en su momento y sobre todo que tan capaces son de calar a gran escala.

Corroborando lo anterior, de data reciente tenemos innovaciones como la computadora, que indudablemente ha impactado no solo la industria a la que pertenece sino muchas otras, ahora bien, cabe en este sentido precisar, que el hecho de tener un mayor salto inventivo desde el punto de vista técnico, no convierte a un invento en una innovación disruptiva, ya que como vemos en el caso de la computadora, se relata que en sus inicios «tenía cerca de 15 metros de largo y 2,5 metros de alto, estaba envuelta por una caja de vidrio y de acero inoxidable brillante y algunas de sus más importantes características eran que contaba con 760.000 piezas, 800 km de cables, 420 interruptores de control y era capaz de realizar una suma en

---

200 KHOLER, Joseph: “Handbuch des deutschen Patentrechts, Manheim”, 1900, p.4

0,3s, una multiplicación en 0,4s y una división en cerca de 10s<sup>201</sup>, de manera que no era el aparato ergonómico y doméstico que hoy forma parte de la vida cotidiana, lo que significa que fueron las mejoras incrementales que le fueron convirtiendo en lo que es la computadora hoy en día, de modo que coincidimos con el autor en el sentido de que muchas veces son los perfeccionamientos de las invenciones las que las convierten en viables y asimilables desde el punto de vista socioeconómico.

Ciertamente, este sistema de derechos de exclusiva<sup>202</sup> se otorga para compensar las inversiones realizadas en investigaciones para el desarrollo de dichas invenciones y de esta manera motivar a los inventores a registrar y divulgar sus conocimientos, ya que las patentes constituyen una excepción a la regla general de la libre competencia, que es otro derecho constitucional en la República Dominicana<sup>203</sup>.

---

201 Tecnología & Informática. [en línea] «*Historia de la Computadora*» Disponible en <https://tecnologia-informatica.com/historia-de-la-computadora>. (Consulta 12-10-2018)

202 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 29.- Derechos y protección conferidos por la patente. 1) La patente confiere a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotación de la invención patentada. En tal virtud, y con las limitaciones previstas en esta ley, el titular de la patente tendrá el derecho de actuar contra cualquier persona que sin su autorización realice cualquiera de los siguientes actos: a) Cuando la patente se ha concedido para un producto: i) Fabricar el producto; ii) Ofrecer en venta, vender o utilizar el producto; importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines. b) Cuando la patente se ha concedido para un procedimiento: i) Emplear el procedimiento; ii) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el inciso a) respecto a un producto obtenido directamente de la utilización del procedimiento. 2) El alcance de la protección conferida por la patente está determinado por las reivindicaciones. Las reivindicaciones se interpretarán a la luz de la descripción y los dibujos y, en su caso, del material biológico que se hubiese depositado.

203 Constitución Nacional de la República Dominicana. Artículo 50.- Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a

En torno a este asunto hay quienes argumentan que los costos (incluyendo el social) para tener un sistema de patentes son mayores que los beneficios. Argumentando que las patentes no sólo otorgan al inventor un derecho exclusivo, sino que también restringen la libertad de los demás y plantea un impedimento para mejoras y la innovación, por lo cual contraponen los intereses del libre comercio frente a los de la protección industrial, no solo en el ámbito nacional sino más bien en lo relativo a los distintos sistemas económicos internacionales.

Al respecto también se ha planteado que en su concepción original ‘moderna’ el sistema de patentes tenía por objeto, en palabras de la Constitución de los Estados Unidos de América, «Promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles asegurando, por un tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos»<sup>204</sup>.

Igualmente se ha planteado que el sistema de patentes tiene dentro de sus objetivos, constituirse en una recompensa al avance técnico. En este sentido, el sistema de patentes busca fomentar los verdaderos adelantos de la técnica, ya que no basta con que un producto o procedimiento sea nuevo, sino que debe cumplir con los demás requisitos de patentabilidad para poder acceder al registro como patente, toda vez que esta constituye un poder de excusión con respecto a terceros.

---

la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes.

<sup>204</sup> Artículo I, sección 8, cláusula 8 de la Constitución de Estados Unidos, conocida como la Cláusula de derechos de autor.

Y es que, ciertamente, el fin último del sistema de patentes consiste en incentivar el progreso técnico, tanto por medio de las prerrogativas conferidas a los inventores como por medio de la transferencia de tecnología, la cual se encuentra organizada mediante la clasificación internacional de patentes (CIP) establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 1971, constituye un sistema jerárquico de símbolos que no dependen de ningún idioma y que abarca las patentes de invención y los modelos de utilidad en función de los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen, el 1 de enero de cada año una nueva versión de la CIP entra en vigor y cuenta con ocho secciones<sup>205</sup> y unas setenta mil subdivisiones. La CIP es fundamental para encontrar los documentos pertinentes de patente durante la búsqueda en el estado de la técnica. Dichos documentos recuperados son de gran valor para las oficinas de patentes, los inventores así como los centros de investigación y desarrollo<sup>206</sup>.

Al referirse a los sistemas de patentes nacionales, se ha sostenido que la coexistencia de regímenes nacionales de patentes crea un fuerte incentivo para la erosión gradual de los derechos de los patentados, hasta llegar a la desaparición total o parcial de tales derechos. Igual que en el caso de cualquier bien público imperfectamente protegido, la imposibilidad de apropiarse de los beneficios resultantes de su producción o creación conduce a abandonar

---

205 La versión de la CIP 2018 contiene ocho secciones, a saber: 1) Necesidades corrientes de la vida. 2) Técnicas industriales diversas. 3) Química, Metalurgia. 4) Textiles; papel. 5) Construcciones fijas. 6) Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura. 7) Física. 8) Electricidad.

206 Cada sección de la CIP cuenta con un símbolo que consiste en números arábigos y letras del alfabeto latino. Se trata de un sistema jerárquico de símbolos independientes del idioma para clasificar las patentes y los modelos de utilidad con arreglo a los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen. Los símbolos correspondientes de la CIP se indican en los documentos de patente (solicitudes y patentes concedidas publicadas). Las oficinas nacionales o regionales de propiedad industrial que publican el documento de patente se encargan de asignar los símbolos de la CIP.

los gastos dirigidos a tal fin, lo cual perjudica al conjunto de los posibles usuarios de ese bien<sup>207</sup>.

Siendo que el sistema de patentes está diseñado de manera que las innovaciones que son objeto de su protección, puedan ser clasificadas de acuerdo al área técnica de que se trate, en este sentido se ha indicado que el campo de tecnología de una invención no es, en principio, un elemento válido para dar tratamiento discriminatorio a tal invención... TRIP deja la puerta abierta a cierto tratamiento diferenciado dependiendo del campo de tecnología al que corresponde la patente. En primer lugar, el acuerdo TRIP no impide que los países miembros otorguen derechos más amplios que los mínimos allí previstos, a favor de invenciones que tengan lugar en ciertos campos de la tecnología; ello rara vez ocurre, sin embargo. En segundo lugar, el párrafo 2 del artículo 27<sup>208</sup> del acuerdo TRIP permite establecer exclusiones

---

207 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: "Derecho de las Patentes de Invención/1" Ed. Heliasta, S.R.L.. Buenos Aires, 2004. p.83.

208 ADPIC. Artículo 27. Materia patentable. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. 5 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. 2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación. 3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; b) 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. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las

de patentabilidad respecto de invenciones cuya explotación deba impedirse para proteger el orden público y la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o para evitar graves daños al medio ambiente siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por la legislación nacional. Si bien no hay aquí estrictamente exclusiones relativas a campos de tecnología, los motivos de exclusión previstos en el citado párrafo 2 pueden conducir a un tratamiento diferencial para ciertos campos tecnológicos, por considerar el legislador local que respecto de esos campos se dan los extremos previstos en ese párrafo 2.<sup>209</sup>

Ahora bien, no todas las aéreas de la tecnología pueden ser protegidas mediante patentes, ya que como se apunta al respecto las patentes constituyen tan solo uno de los diversos instrumentos jurídicos existentes, tanto en derecho argentino como en derecho comparado, para protección de la tecnología<sup>210</sup>. Otra herramienta de protección contenida en el sistema legal es el secreto industrial<sup>211</sup>, el cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones legales para poder ser protegido como tal. En este sentido es el propio inventor quien debe

---

disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC

209 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de las Patentes de Invención” Ed. Heliasta, S.R.L.. Buenos Aires, 2004. P.644

210 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, op. Cit. P.20.

211 República Dominicana Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 178.- Definición y condiciones para proteger un secreto. 1) Se considerará como secreto empresarial, cualquier información comercial no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero. 2) Un secreto empresarial se reconocerá como tal para los efectos de su protección cuando la información que la constituye: a) No fuese, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; y b) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

tomar las medidas pertinentes y necesarias para preservar el secreto frente a terceros, para lo cual cuenta con disposiciones sobre competencia desleal<sup>212</sup>.

En este orden se reconoce que el sistema conformado conjuntamente por la protección de los conocimientos secretos y confidenciales y de las invenciones patentables, si bien constituyen la base jurídica del desarrollo tecnológico a nivel mundial, presenta ciertos vacíos y falencias que se han agudizado con el tiempo y con la propia evolución de la tecnología<sup>213</sup>.

En cuanto al tema del secreto industrial, tal y como se ha reconocido, se trata de una figura jurídica que no siempre resulta ser factible, en este sentido se puntualiza que el régimen jurídico aplicable a los conocimientos técnicos confidenciales y secretos implica que quien desarrolla cierta tecnología puede preservarla en su poder e impedir fáctica y jurídicamente que terceros tengan acceso a la misma. No puede impedir, sin embargo, que terceros

---

212 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 179.- Competencia desleal relativa a secretos empresariales. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial: a) Explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva, resultante de una relación contractual o laboral; b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) en provecho propio o de un tercero o para perjudicar a dicho poseedor; c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; d) Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona, sabiendo o debiendo saber que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial. Artículo 180.- Medios desleales de acceso a un secreto empresarial. Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos y prácticas honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

213 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: "Derecho de las Patentes de Invención/1" Ed. Heliasta, S.R.L.. Buenos Aires, 2004. P.23.

independientes desarrollen la misma tecnología<sup>214</sup>..... Más adelante el autor aclara que «gran parte de la tecnología, y especialmente la relativa a nuevos productos, resulta inmediatamente divulgada al procederse a la comercialización de los bienes y servicios resultantes de tal tecnología. En tal sentido el régimen aplicable a los conocimientos técnicos secretos y confidenciales deja, prácticamente de otorgar protección alguna<sup>215</sup>. Así las cosas, es obvio que, en estos casos resulta conveniente optar por la protección legal mediante la patente de invención.

### **1.3.2.- Órgano Regulador.**

En República Dominicana el órgano regulador de los derechos de propiedad industrial es la Oficina Nacional de Propiedad de la Propiedad Industrial ONAPI, la cual fue creada por mandato de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial<sup>216</sup> que a su vez abarca el conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

La Ley Núm.20-00 del 8 de mayo del año 2000 sobre Propiedad Industrial, viene a sustituir la antigua Ley Núm.4994 de 1911 sobre Patentes de invención. Esta nueva Ley 20-00 dedica

---

214 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de las Patentes de Invención/1” Ed. Heliasta, S.R.L.. Buenos Aires, 2004. P.20.

215 Ibid.. p.21.

216 Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 138.- Creación de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. “Se crea la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, adscrita a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, con autonomía técnica y con patrimonio propio. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial tendrá su domicilio principal en la ciudad de. Santo Domingo. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá establecer también oficinas en otras ciudades del país”.

su título IV, a crear la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (ONAPI) como un organismo adscrito a la entonces Secretaria de Estado de Industria y Comercio (Actualmente Ministerio), confiriéndole autonomía técnica y patrimonial.

Las atribuciones legales de esta Oficina Nacional están previstas en esta ley Núm.20-00 y las mismas tienen que ver con todo lo relativo a la concesión, mantenimiento y vigencia de los derechos sobre las Invenciones y los signos distintivos en general<sup>217</sup>.

La ONAPI está regida, por un Directorio, el cual está compuesto por cinco (5) miembros.<sup>218</sup>En cuanto al Directorio de la ONAPI, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece sus atribuciones, siendo una de las principales el nombramiento del Director

---

217 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 139.- Atribuciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. “La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial tendrá las atribuciones previstas en la presente ley relativas a la concesión, el mantenimiento y la vigencia de las Patentes de Invención y de modelos de utilidad, y de los registros de diseños industriales y de signos distintivos”.

218 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 141.- Composición del Directorio. “1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial funcionará bajo la dirección de un directorio, el cual estará integrado por cinco miembros: el Secretario de Estado de Industria y Comercio, quien lo presidirá, el Secretario de Estado Técnico de la Presidencia, el Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, el Secretario de Estado de Educación y Cultura y el Director del Instituto Dominicano de Tecnología Industrial. 2) Los miembros que integran el directorio ejecutivo tendrán como suplentes a sus sustitutos legales en las instituciones u organismos que representen.

General de la Onapi, <sup>219</sup> quien a su vez también tiene expresamente consignadas sus atribuciones en la norma reguladora. <sup>220</sup>

La Oficina Nacional de la Propiedad industrial consta de dos grandes departamentos a nivel técnico, uno de ellos es el Departamento de Signos Distintivos y el otro es el Departamento de Invenciones que es la rama a la cual corresponden las patentes<sup>221</sup>. A estos dos

---

219 Conforme al Art.142, de la referida Ley Núm.20-00 son atribuciones del Directorio: Designar al Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial; Ratificar los funcionarios de la institución que serán propuestos por el director ejecutivo; Aprobar el presupuesto anual de la oficina, su programa anual y su manual operativo y de operaciones; Proponer al gobierno la política nacional en materia de propiedad industrial y dictar la política de la oficina en concordancia con ella; Recomendar al Poder Ejecutivo las modificaciones de la leyes que sean necesarios para adecuar al país a las convenciones internacionales sobre la materia; Proponer la adhesión a tratados sobre la materia y velar por su aplicación y cumplimiento en el país; y cualquier otro asunto que interese al buen funcionamiento, desarrollo y protección de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

220 República Dominicana. El Art.143, Ley Núm.20-00 establece que 1) El Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial será el representante legal de la oficina. Tendrá a su cargo la supervisión de los funcionarios de orden administrativo y técnico de dicha Oficina. Designará a los gerentes y a los directores de departamentos, al igual que los examinadores de cada departamento” Entre sus funciones se encuentran: ”a) Elaborar el presupuesto anual ...b) Apoyar técnicamente al directorio de la oficina en la elaboración de políticas en materia de propiedad industrial, ...c) Preparar y presentar al directorio de la oficina recomendaciones para la modificación de las leyes, los reglamentos, las resoluciones y demás disposiciones de propiedad industrial del país....; d) Proponer al directorio de la oficina la adhesión a tratados sobre propiedad industrial,... e) Proponer al directorio los funcionarios de la oficina para su ratificación; f) Conocer y decidir, asistido por el cuerpo de asesores de las apelaciones interpuestas contra las decisiones de los directores de departamentos; g) Conceder las licencias obligatorias en los casos que proceda, previa opinión del cuerpo de asesores; h) Disponer las medidas de seguridad necesarias para proteger todas aquellas informaciones o datos. 3) El Director General será designado por el directorio, cada cinco años y podrá ser destituido de su cargo por causas atendibles. ..5) El director general deberá tener un título universitario a nivel de licenciatura o equivalente, con un mínimo de cinco años de ejercicio en la profesión, probada experiencia sobre la materia, y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

221 República Dominicana. Art. 145, 146 de la Ley Núm.20-00. se consideran atribuciones de los departamentos: a) Conocer y resolver en primera instancia administrativa los procedimientos de su competencia b) Conocer y resolver los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan

departamentos, además de la evaluación y/o otorgamiento de sus respectivas solicitudes les corresponde conocer, en primera instancia administrativa, los recursos y acciones legales interpuestos ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, cada uno en su área respectiva. Las partes que no estén de acuerdo pueden recurrir ante la Dirección General de la Onapi<sup>222</sup> mediante un recurso de apelación en donde se conocen en segundo grado administrativo ambas materias, tanto Invenciones como Signos Distintivos; estos recursos son conocidos por la Dirección General asistido por el cuerpo de asesores<sup>223</sup>.

---

expedido; c) Llevar los registros correspondientes en el ámbito de su competencia, estando facultadas para inscribir derecho, renovar las inscripciones y declarar su nulidad, cancelación o caducidad; d) Declarar el abandono de las solicitudes de registro; e) Autenticar o certificar las transcripciones de los documentos que emitan; f) Requerir a las entidades del sector público, a través del director general los datos e informaciones que requieran para el cumplimiento de sus funciones; g) Calificar como reservados, determinados documentos sometidos a su conocimiento, en caso de que pudiera verse vulnerado el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas.

222 Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 143.- Del Director General. 1) El Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial será el representante legal de la oficina. Tendrá a su cargo la supervisión de los funcionarios de orden administrativo y técnico de dicha Oficina. Designará a los gerentes y a los directores de departamentos, al igual que los examinadores de cada departamento. 2) El Director General tendrá las siguientes funciones y atribuciones: f) Conocer y decidir, asistido por el cuerpo de asesores de las apelaciones interpuestas contra las decisiones de los directores de departamentos; g) Conceder las licencias obligatorias en los casos que proceda, previa opinión del cuerpo de asesores”.

223 Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 147.- Artículo 147.- Del cuerpo de asesores. 1) El cuerpo de asesores será el órgano de asesoría técnica de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, y asistirá al director general en el conocimiento de los recursos interpuestos contra las decisiones tomadas por los directores de departamento; 2) El cuerpo de asesores estará integrado por cinco (5) miembros, el consultor jurídico de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, quien fungirá como secretario y cuatro (4) miembros, los cuales serán escogidos por el directorio a propuesta del director general. Sus miembros serán elegidos por un período de tres (3) años renovables. Las decisiones del cuerpo de asesores serán tomadas por mayoría simple, y se requiere un mínimo de tres (3) miembros para poder sesionar. El cuerpo de asesores se reunirá ordinariamente dos veces al mes y será presidido por el miembro designado por el directorio en esas funciones. 3) En aquellos casos en que la carga de trabajo lo amerite, se reunirán más de dos veces al mes. 4) Para ser

### **1.3.3.- Principios jurídicos en el Sistema de Patentes.**

#### **A) Los principios jurídicos en general**

En relación al importante papel que desempeñan los principios al momento de llevar cabo la aplicación de las normas jurídicas que regulan una materia determinada, cabe referir lo señalado al respecto, al considerar los principios del derecho como aquellas verdades inmanentes en toda realidad jurídica<sup>224</sup>. Y es que ciertamente todas las áreas del derecho incluyendo las patentes, están regidas por principios generales que les son oponibles de manera que, su entendimiento, así como su aplicación, es de enorme relevancia en la práctica

El concepto de «*Principio*» como su nombre lo indica es lo que está al principio, de ello podemos inferir que antes de que existan las normas como tales, ya existían los principios que no son sino, las bases del razonamiento jurídico, pero a la vez arrojan luz cuando las normas reflejan ambigüedad o falta de claridad. De los principios generales del derecho derivan luego todas las normas jurídicas y todos los postulados la conforman. Por ello, De Castro sostiene que cumplen tres funciones: a) ser fundamento del ordenamiento jurídico; b) ser orientadores de la labor de interpretación, y c) servir de fuente en caso de insuficiencia de ley o costumbre<sup>225</sup>.

---

miembro del cuerpo de asesores, es necesario tener un título universitario a nivel de licenciatura o equivalente y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

224 FERREIRA RUBIO, Delia Matilde, La Buena Fe, Madrid, 1984., p. 39.

225 DE CASTRO, Federico, Derecho Civil de España, Parte General, 3ª ed., Inst. de Est. Políticos, Madrid, 1955, t. I, p. 473.

Igualmente algunos plantean que nuestra doctrina se ha preguntado frecuentemente si el legislador, al hablar de principios generales del derecho se refiere a los grandes principios de derecho natural, o por el contrario a los que parecen desprenderse de las normas positivas. En el primer sentido, la corriente filosófica *iusnaturalista* mantiene como dogma primordial la existencia de un ordenamiento suprapositivo que trasciende el orden normativo formal y lo subordina al valor de la justicia. Sostiene esta corriente que los principios generales del derecho abarcan estos valores *iusnaturalistas* reivindicados como remedio ante ciertas situaciones límite y contra la arbitrariedad del que hace las leyes o la falta de equidad de las propias normas al ponerlas en relación con un caso concreto<sup>226</sup>.

Tal como ha sido establecido, en los principios generales pueden distinguirse cuatro funciones: a) como criterios informadores del total ordenamiento jurídico; b) como criterios interpretativos; c) como criterios limitativos de los derechos, y d) como criterios integradores<sup>227</sup>.

En función de lo anterior, preliminarmente nos referiremos de manera sucinta a cada una de estas cuatro funciones de los principios:

- a. Los principios como criterio informador del total ordenamiento jurídico. En este orden (...) detrás de cada norma concreta de derecho positivo hay un principio general<sup>228</sup> ciertamente el

---

226 Wolters Kluwer. «Principios Generales de Derecho» [en línea], disponible en <http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx>. (Consulta 21-10-2018)

227 Ferreira Rubio, op. cit., p. 52.

228 Ferreira Rubio, op. cit., p. 39.

fundamento inicial de las normas, así como su propósito final está basado en los principios generales que le rigen.

- b. Los principios como criterio interpretativo. Los principios generales son un tipo de exteriorización del derecho (...) criterios de valoración no formulados, con fuerza de evidencia jurídica<sup>7</sup>. Como criterios de valoración, al momento de interpretar los textos legales habrá que hacerlo tomando en cuenta su *ratio legis* y esa labor de profundización en la verdadera razón y motivo que entraña cada norma, debe hacerse a la luz de los principios generales del derecho que le resultan aplicables al derecho de patentes en particular.
- c. Los principios como criterio limitativo de los derechos. Bajo este concepto se entiende que el titular de un derecho, no debe abusar del mismo. Es decir, se debe atender a la esencia del derecho, pero igualmente deben ser respetados los límites del derecho conferido. En tal sentido los principios jurídicos se erigen como garantías en favor de las situaciones jurídicas positivas o de ventaja de los sujetos protegidos y como un límite a la acción de los sujetos obligados a su respeto<sup>229</sup>.
- d. Los principios como criterio integrador. En este orden se afirma que mediante la integración, no se trata de establecer el significado de una norma, sino de suplir o salvar un defecto del material normativo del que de modo inmediato se dispone<sup>230</sup>.

---

229 NAVARRO, Román A.: «Los Principios Jurídicos. Estructura, Caracteres y Aplicación en el Derecho Costarricense» [en línea], disponible en [www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-03/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/2.pdf](http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-03/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/2.pdf). (Cons.21-10-2018)

230 DÍEZ PICAZO, Luis, conf. Sistema de Derecho Civil, 4ª ed., Tecnos, Madrid, 1981, vol. I, p. 171.

En efecto las legislaciones que conforman el ordenamiento jurídico se encuentran en constante cambio, y es humanamente imposible que el legislador pueda prever absolutamente todos los casos y conflictos que puedan llegar a suceder en un ámbito jurídico determinado, esto ocasiona que ya en la aplicación práctica del derecho, se identifiquen vacíos legales en el ordenamiento jurídico que le es aplicable, ahí es donde entran los principios, precisamente a cumplir su rol de llenar estos vacíos.

Dado que el presente estudio persigue replantear aspectos legales de una rama del derecho concerniente al sistema de registro de las patentes de manera particular, es preciso tener en cuenta los principios fundamentales que le rigen.

A los fines de entender mejor los cimientos que sustentan el sistema de protección de las patentes, es preciso referirnos a grandes rasgos acerca de algunos de los principales principios que les son aplicables a esta clase de derechos.

En este orden, corresponde referir los principios derivados del entorno jurídico internacional, a saber:

- a) Trato Nacional
- b) Tratamiento unionista y los derechos básicos que se derivan de este.

En tal sentido, a seguidas nos abocaremos a analizar cada uno de los principios mencionados y su aplicación puntual al derecho de patentes.

Como sistema, el de patentes tiene sus particularidades, que en su conjunto, le convierten en un sistema *sui generis*, y que constituyen peculiaridades de este sistema que no les son comunes con otros procedimientos administrativos de registro.

Partiendo del contenido de los principios generales anteriormente indicados, cabe destacar que en el ámbito internacional ADPIC establece los requisitos de patentabilidad y los tratados internacionales han homologado en su mayoría las normas sobre la Propiedad Industrial<sup>231</sup>. No obstante, no existe un registro universal, las patentes son de alcance nacional y dependen del registro en las jurisdicciones correspondientes.

En virtud de lo anterior, la normativa internacional que regula esta materia contempla unos principios básicos que rigen, a grandes rasgos, el sistema de patentes y que tienen su origen en dichas convenciones internacionales, como veremos a continuación.

#### **1.3.3.1.- Trato Nacional**

---

231 Convenio de París, Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, Tratado sobre el Derecho de Patentes, Tratado de Budapest.

El principio del “Trato nacional” se encuentra consignado tanto en artículo 2 del Convenio de París <sup>232</sup> como en el artículo 3 del acuerdo sobre los ADPIC <sup>233</sup> y se refiere a que debe haber igual trato para nacionales y extranjeros, es decir que cada miembro del Convenio

---

232 Convenio de París. Artículo 2 – “[Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión] 1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. 2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial. 3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial”.

233 ADPIC. Artículo 3. Trato Nacional. “1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección 3 de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC. 2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio. (3.- A los efectos de los artículos 3 y 4, la "protección" comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo.)

recibirá un trato que debe ser no menos favorable que el que el país otorga a sus nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual.

En la actualidad, el ordenamiento jurídico de la República Dominicana en materia de Propiedad Industrial incluye las disposiciones contenidas tanto en el Convenio de París como el acuerdo de los ADPIC y por tanto contempla el trato nacional, lo cual implica que quienes no tengan la nacionalidad dominicana tengan en nuestro país la debida protección de sus derechos del mismo modo que los nacionales dominicanos la tengan en los países signatarios de estos tratados, aunque esta protección no viene de forma automática en los demás países sino que debe ser impulsada por el solicitante en los países que decida, para lo cual cuenta con un plazo de prioridad que ya abordaremos en lo adelante.

La aplicación de este principio implica la no discriminación con los extranjeros, aunque tiene como excepción aspectos como las normas relativas a la representación administrativa. En el caso de la República Dominicana, la legislación nacional contiene disposiciones referidas a los casos en que el solicitante es una persona o empresa extranjera<sup>234</sup> estipulando que debe contar con un representante o mandatario domiciliado en el país.

### **1.3.3.2.- Tratamiento Unionista.**

El principio del *tratamiento unionista*, tiene su origen en el Convenio de la Unión de París y abarca el conjunto de los derechos básicos conferidos a un beneficiario.

---

234República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 148.- Representación. “1) Toda persona puede tramitar directamente sus solicitudes. 2) Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tiene su domicilio o su sede fuera de la República Dominicana, debe estar representado por un mandatario domiciliado en el país a quien se le notificarán todas las resoluciones, correspondencias, escritos y cualquier otra documentación que emane de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial”.

A seguidas abordaremos el contenido de estos beneficios generales que le son aplicables a los países signatarios, encontrándose República Dominicana entre ellos.

#### 1.3.3.2.1.- Prioridad.-

El Principio de Prioridad se encuentra consignado en el artículo 4 del Convenio de París <sup>235</sup> y tiene por objeto conceder a los beneficiarios del Convenio de París un beneficio de un plazo

---

235 Convenio de París. Artículo 4 [A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad. - G. Patentes: división de la solicitud] A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión. 3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. B. – En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión. C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio. 2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo. 3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga. 4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud

adicional (6 meses en el caso de signos distintivos y diseños industriales y un año en el caso de patentes y modelos de utilidad), manteniendo durante este periodo, un derecho preferencial frente a otras solicitudes o actos que le pudieran afectar y que se hayan realizado con posterioridad a la fecha de la presentación oficial de la solicitud beneficiaria de un derecho de prioridad en virtud del Convenio de París.

#### 1.3.3.2.2.- Independencia de las Patentes.-

La independencia de las patentes se encuentra contemplada en el artículo 4 bis del Convenio de París<sup>236</sup> y se refiere a que una patente que fue solicitada y concedida por primera vez en un país de la Unión será independiente de otras patentes obtenidas para la misma invención en otros países sean o no estos parte de la Unión. La disposición tiene carácter absoluto y supone que el hecho de que una patente pueda ser anulada en un país determinado o caiga en

---

anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad. D. 1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración. 2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones. 3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente.

236 Convenio de la Unión de París. Artículo 4 bis [Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países] 1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión. 2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal. 3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor. 4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión. 5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad.

caducidad, no implica que este hecho repercuta en otras solicitudes presentadas en otros países en relación a esa patente.

#### 1.3.3.2.3.- Denegación o Cancelación por Restricciones en la Venta.-

De acuerdo a las disposiciones del artículo 4 *quater* CUP,<sup>237</sup> se entiende que el hecho de que el producto o procedimiento que protege una patente tenga restricciones a la venta en virtud de legislaciones nacionales no se considera como un motivo válido para denegar o invalidar una patente.

#### 1.3.3.2.4. Plazo de Gracia.-

Todos los derechos de Propiedad Industrial, incluyendo las patentes gozan de un plazo de gracia de un mínimo seis meses para el pago de mantenimiento de esos derechos, así lo estipula el artículo 5 bis del CUP<sup>238</sup>. Este artículo también refiere la figura de la rehabilitación de las patentes, pero establece que está sujeta al desarrollo legislativo por parte de los países.

#### 1.3.3.2.5. Licencias Obligatorias.

---

237 Convenio de la Unión de París. Artículo 4 *quater* [Patentes: posibilidad de patentar en caso de restricción legal de la venta] La concesión de una patente no podrá ser rehusada y una patente no podrá ser invalidada por el motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

238 Convenio de la Unión de París. Artículo 5 bis [Todos los derechos de propiedad industrial: plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos; Patentes: rehabilitación] 1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone. 2) Los países de la Unión tiene la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas.

Las licencias obligatorias constituyen una medida prevista con la finalidad de evitar abusos del sistema por parte de los titulares en el ejercicio de los derechos que le confiere una patente<sup>239</sup>.

En virtud de lo anterior, si una patente no está siendo explotada, por ejemplo, se considera una causal para el otorgamiento de licencias obligatorias a terceros, estas licencias solo pueden ser solicitadas hasta cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, imperando el plazo que expire más tarde y a partir de estas licencias obligatorias, en caso de no ser suficientes, se pueden entablar acciones de caducidad de esa patente a partir de los dos años desde de la concesión de la primera licencia obligatoria.

#### 1.3.3.2.6.- Nación Más Favorecida.-

---

239 Convenio de la Unión de París. Artículo 5 [A. Patentes: introducción de objetos, falta o insuficiencia de explotación, licencias obligatorias. - B. Dibujos y modelos industriales: falta de explotación, introducción de objetos. - C. Marcas : falta de utilización, formas diferentes, empleo por copropietarios. - D. Patentes, modelos de utilidad, marcas, dibujos y modelos industriales: signos y menciones] A. 1) La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad. 2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación. 3) La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablar antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria. 4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia. 5) Las disposiciones que preceden serán aplicables a los modelos de utilidad, sin perjuicio de las modificaciones necesarias.

En virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 4 de los ADPIC<sup>240</sup>, las patentes, como parte del sistema de propiedad intelectual, está regido por el principio de la *Nación Más Favorecida* (NMF) que implica que los países miembros, salvo las excepciones establecidas, en caso de que concedan a un país una ventaja, prerrogativa o inmunidad especial, tienen que hacer lo mismo con todos los demás países que son miembros de dicho acuerdo.

Igualmente cabe enfatizar que en el artículo 7 del acuerdo sobre los ADPIC, se encuentra contemplado un importante principio adicional relativo a la protección que debe brindar la Propiedad Intelectual a la innovación técnica y a la transferencia de tecnología, de manera que favorezca el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

---

240 ADPIC. Artículo 4 “Trato de la nación más favorecida”. “Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que: a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual; b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país; c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo; d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros”.

## **B) Principios Jurídicos Generales aplicables en el Derecho de Patentes.**

En un estudio como el actual, es preciso referirnos a grandes rasgos a los principios generales que evidencian la pertinencia de las propuestas que sustentan este trabajo de tesis, toda vez que, se hace necesaria la aplicación de ciertos principios generales del derecho a los fines de arrojar luz y poder arribar a una correcta reforma de la norma, teniendo en cuenta la *ratio legis* que debe motivar su creación y delimitar su alcance. De manera que, entre los muchos principios que gobiernan la ciencia del derecho, nos parece oportuno referirnos de manera particular a los siguientes principios generales que tienen una especial relevancia al momento de la interpretación de situaciones fácticas en materia de patentes.

### a) Buena fe.

La buena fe o *bona fides* constituye un principio sustancial del derecho. Esto así, ya que debe ser observado en todos los actos y hechos jurídicos sin distinción, sin importar que no exista una norma expresa que lo contemple, toda vez que constituye un principio elemental del derecho natural, que debe ser observado en todas las ramas jurídicas sin excepción.<sup>241</sup>

Actuar sobre la base de la buena fe constituye un imperativo que busca garantizar una interacción sana entre los distintos factores que conforman un sistema.<sup>242</sup>

---

241 Windscheid se refiere a la buena fe como la «*honestas convicción en el obrar*»; Bonafante la contrapone al dolo, entendiéndola como «*la ausencia de mala fe*». Montes dice aún más, y la define como «*la rectitud y honradez en el trato y que se traduce en un criterio o manera de proceder al que las partes han de ajustarse en el desarrollo de sus relaciones jurídicas, y en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos.*» MONTES, V., “Comentarios a las reformas del Código Civil”, Tecnos, Madrid, 1977, t. I, p.363.

242 Al responder a la pregunta ¿Qué es la buena fe?, Marco Tulio Cicerón (43 a.C.), dijo: «*no tenemos nosotros una idea justa y clara de lo que es verdadero derecho y justicia; nuestras leyes no son más que imágenes y sombras, pero ¡ojalá las*

En definitiva, la aplicación de este principio general del derecho es bastante amplia, ya que suele ofrecer solución a importantes conflictos que no encuentran solución en las disposiciones de la legislación ordinaria, en esos casos, es donde resulta oportuno valerse de la aplicación de estos principios. En el caso de la República Dominicana el ordenamiento jurídico nacional contiene disposiciones en relación al tema,<sup>243</sup> no obstante se trata de disposiciones muy escuetas que en la práctica ameritan ser complementadas con la aplicación de estos principios generales.

En cuanto a este tema vale se ha planteado que la mención de la buena fe como factor de limitación ofrece al jurista práctico, en especial al juez, un elemento de múltiples y variadas connotaciones, una vía directa para llegar a la solución de conflictos, sin tener que transitar oscuros e intrincados\_ cuando no laberínticos\_ senderos normativo-positivos. Mucho se ha criticado a la dogmática, y a los juristas en general, por su afecto a la retórica; pensamos que más que retoricismo, es el afán desmedido de no apartarse un ápice del frío texto legal, lo

---

*guardáramos! Porque son sacadas de los mejores ejemplos de la verdad y de la naturaleza. ¿Qué fórmula más estimable que ésta: 'conviene obrar bien y sin fraude, como se acostumbra entre los buenos'? (...)*» CICERÓN, Marco Tulio, De Officiis, 3ª ed., Porrúa, México, 1978, Libro III, cap. XVII, pág. 83.

243 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 171 de la. Reivindicación del derecho al título de protección: 1) Cuando una patente de invención, una patente de modelo de utilidad, un registro de diseño industrial o un registro de signo distintivo, se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtener la patente o el registro, la persona afectada podrá iniciar una acción de reivindicación de su derecho ante la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual a fin de que le sea transferida la solicitud en trámite o el título o registro concedido, o que se le reconozca como solicitante o titular del derecho. En la misma acción podrá demandarse la indemnización de los daños y perjuicios que se hubiesen causado. 2) La acción de reivindicación del derecho no puede iniciarse después de haber transcurrido cinco años, contados desde la fecha de concesión de la patente o del registro, o dos años contados desde la fecha en que la invención, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo comenzó a explotarse o a usarse en el país, aplicándose el plazo que expire más tarde.

que hace que el abogado o el juez argumenten con las normas hasta lograr combinarlas de forma tal que el resultado sea lo más valioso posible. No es menester ese rodeo cuando se cuenta con la buena fe como principio rector; y, si contamos con normas expresas al respecto, con mayor razón<sup>244</sup>.

b) Territorialidad.

Conforme a este principio, tanto el espacio, es un aspecto que limita el alcance del derecho de patentes, puesto que una patente no es un derecho oponible universalmente, sino únicamente en el país en donde la misma es obtenido el registro, estos es, donde ostenta derechos.

El principio de territorialidad pone de manifiesto que de igual forma que el tiempo, el espacio también es un limitante natural de la patente. En tal virtud, los efectos jurídicos que emanan de una patente siempre se circunscribirán a un territorio determinado, de manera que aunque ya modernamente una patente puede ser solicitada en varios países a la vez, lo cierto es que los derechos solo pueden hacerse oponibles específicamente en aquellos países en que se obtuvo el registro, teniendo en cuenta las particularidades propias del sistema como son los derechos de prioridad por ejemplo.

c) Legítima defensa.

De acuerdo a este postulado, quien posee un derecho tiene derecho a defenderlo.

---

244 FERREIRA Rubio, op. cit., p. 325.

Ciertamente, el derecho de defensa es un derecho fundamental, que en el caso de la República Dominicana tiene rango constitucional y en el caso del sistema de patentes, la normativa nacional contiene disposiciones referidas al ejercicio de este derecho como veremos más adelante. La existencia de este derecho no es cuestionada, lo que en ocasiones se cuestiona es su límite y su alcance, ya que surgen incógnitas como el tipo de medida que puede utilizarse para ejercer el derecho de defensa.

En el ejercicio del derecho de defensa entra en juego lo que es la jerarquía de derechos en donde el de mayor jerarquía se superpone al de menor rango, generándose a su vez una amplia casuística.

Conforme a este principio el titular de una patente, en el ejercicio del derecho que ostenta, se encuentra facultado para iniciar las acciones que estime pertinentes en aras de la defensa de su derecho.

#### d) Temporalidad.

En atención a este principio, una patente confiere un derecho de exclusividad por un tiempo limitado.

Toda patente tiene un periodo de vigencia, que luego de agotado prescribe. De modo que quien obtiene una patente no posee un derecho eterno sobre la misma, sino que está sujeto al periodo de vigencia correspondiente a esa patente, y de hecho, es preciso que así sea, puesto que de lo contrario se vería afectado el progreso técnico y científico de manera indefinida.

Conforme al Principio de Temporalidad la vigencia de una patente tiene un plazo determinado, es decir, está limitada en el tiempo y esto es comprensible en el entendido de que se trata de un derecho que constituye una excepción al derecho de libre competencia.

De acuerdo a este principio, el tiempo, -al igual que el espacio- constituye un elemento que condiciona y limita el registro de una invención, ya que tiene un tiempo de vigencia registral y su duración depende de las leyes de cada país, así como de la voluntad y diligencia del titular.

Finalmente cabe acotar que dentro de la legislación nacional vigente en materia de patentes, no se encuentran consignados los principios básicos que rigen este sistema, pese a que, en la solución de los muy diversos conflictos legales que se suscitan, resultaría sumamente provechoso que se establecieran de manera expresa dentro de la propia legislación, los principios que regulan este particular sistema y no que simplemente se den por sobreentendidos.

Al incorporar los principios básicos que rigen el sistema habría una mayor claridad, lo cual facilita la comprensión, interpretación y aplicación de un sistema con características tan particulares como el sistema de patentes. Por lo cual resultaría de mucha utilidad que nuestra legislación contemple en sus disposiciones los principios que le son aplicables, puesto que al conocer de los distintos casos legales tanto en sede administrativa como judicial, arrojaría mucha luz en cuanto a la interpretación y aplicación de la normativa en el plano fáctico.

Por motivos como los antes indicados, al abordar el tema de los principios, se ha sostenido que para un sector de nuestra doctrina y atendiendo fundamentalmente a este carácter informador del ordenamiento jurídico, los principios generales del derecho están por encima del resto de las fuentes y su papel en nuestro ordenamiento es esencial como elemento integrador indispensable para que el juez, sujeto a la obligación de dictar sentencia ante los

intereses contrapuestos, pueda acudir a ellos cuando no exista ley ni costumbre sobre una materia determinada<sup>245</sup>.

De igual forma, se ha enfatizado que en el Derecho contemporáneo la jurisprudencia y los principios jurídicos o generales del Derecho cobran cada día mayor relevancia científica y normativa... Hoy por hoy los principios determinan el grado de sistematicidad del ordenamiento jurídico y la sistematicidad y rigurosidad de la Ciencia del Derecho; y además, constituyen la idea organizadora de las instituciones jurídicas, le otorgan unidad de sentido al océano de normas dispersas<sup>246</sup>.

e) Principio de Economía.

El Principio de Economía tiene como finalidad principal el ahorro de gasto y tiempo, es decir que debe prestar atención a enfocar sus actuaciones y normativas a lograr el óptimo resultado con la cantidad mínima de recursos económicos, humanos y de tiempo.

En tal sentido corresponde en el tema que abordamos, tener en cuenta el Principio de Economía, el cual tiene como finalidad principal el ahorro de gasto y tiempo, es decir que la administración debe prestar atención además en enfocar sus normativas a lograr el óptimo resultado con la cantidad mínima de recursos económicos, humanos y de tiempo, lo cual a su vez constituye un claro indicativo del nivel de eficacia de la administración del Estado.

---

245 Wolters Kluwer. «Principios Generales de Derecho» [en línea], disponible en <http://guiajuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx>. (C. 21-10-2018)

246 NAVARRO, Román A.: «Los Principios Jurídicos. Estructura, Caracteres y Aplicación en el Derecho Costarricense» [en línea], disponible en [www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-03/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/2.pdf](http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-03/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/2.pdf). (Cons.21-10-2018)

En consonancia con lo expuesto, dentro del procedimiento administrativo, el principio de economía se refiere a que la actuación de la administración pública debe desarrollarse con ahorro de trabajo, energía y costo y atenta a la obtención del mayor resultado con el mínimo esfuerzo, lo que en la práctica implica evitar a los administrados trámites superfluos o redundantes y que se aminore el trabajo habitualmente recargado a los órganos y servidores públicos, para así alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la tramitación de las resoluciones o actos administrativos<sup>247</sup>.

Como se observa, este principio dispone que las autoridades administrativas deben evitar trámites que puedan resultar disfuncionales, lentos y por además costosos que no hacen sino obstaculizar el trámite del expediente e impedir que el administrado pueda hacer efectivos sus derechos frente a la administración o frente a terceros; se trata pues, de un mandato constitucional que aboga por la racionalidad en el empleo del tiempo, los medios y los recursos.

Sobre el principio de economía, se ha enfatizado que es un principio procedimental, que se asienta en la voluntad de desproveer a los procedimientos de aquellos trámites prescindibles, o no centrales en cuanto a la garantía de derechos, o unificar trámites o plazos que puedan permitir una tramitación más rápida y eficaz<sup>248</sup>.

Se relaciona mucho el principio de economía con el de eficacia, por esto de economía en los procesos, ciertamente la economía procesal está llamada a generar una mayor eficacia

---

247 OLVERA, Miguel Alejandro: “Los Principios del Procedimiento Administrativo”. 2005. p.22

248 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo General. Madrid. Iustel Tomo I. 2ª. Ed. 2009. p.300.

administrativa y busca simplificar los procesos y esto es de tomarlo en cuenta en la administración, ya que ayuda a no burocratizar tanto los servicios o los procesos, todo esto sin dejar de tomar en cuenta que debe haber un equilibrio, ya que los tramites en su ejecución deben garantizar los derechos a los ciudadanos.

Los autores administrativistas insisten en que el principio de economía procesal, como principio orientador de la regulación de los procedimientos administrativos, debería tener tres manifestaciones principales: menos trámites en los procedimientos administrativos (en lo que el principio de celeridad debería actuar sobre la duración de esos trámites); menos procedimientos administrativos y, sustitución de las técnicas administrativas por otras que supongan una economía de medios con ganancias de los intereses generales<sup>249</sup>.

El principio de economía constituye pues, un principio de importancia vital para cualquier Estado que pretenda administrarse de forma eficaz, y es que no puede ser de otra manera, ya que el correcto empleo del tiempo, los medios y los recursos, constituye un irrefutable indicativo del nivel de eficacia de la administración del Estado.

#### f) Principio de Eficacia.

El principio de eficacia persigue que el trámite administrativo sea llevado a cabo con la debida celeridad, que sea sencillo, apropiado, eficaz e inmediato y que a su vez se eviten tramitaciones innecesarias.

---

249 Ibid. p.31.

Respecto a este principio consignado en muchas regulaciones y que de hecho ha sido uno de los consagrados en la reforma de la Constitución Nacional dominicana<sup>250</sup>, se ha considerado que el principio de eficacia supone una adecuación entre lo que se quiere conseguir y lo que efectivamente se obtiene (capacidad de lograr el efecto que se desea o espera, en términos del Diccionario de la Real Academia Española)<sup>251</sup>.

De lo anterior deriva que las autoridades administrativas deben evitar trámites que puedan resultar poco o nada funcionales, lentos y por además costosos que no hacen sino obstaculizar el trámite del expediente e impedir que el administrado pueda hacer efectivos sus derechos frente a la administración o frente a terceros; se trata pues, de un mandato constitucional que aboga por la racionalidad en el empleo del tiempo, los medios y los recursos.

En este sentido, resulta útil tener en cuenta que la eficacia es un elemento de suma importancia debido a que no basta con hacerlo bien, es preciso que la administración sea oportuna en el tiempo; de esta manera, conforme a este principio, la actuación óptima de la administración es aquella que es capaz de brindar el mejor servicio en el tiempo más breve.

No olvidemos que la administración pública debe lograr una mayor eficacia en sus funciones, debe ser activa y diseñar medidas y regulaciones que faciliten la prestación de sus respectivos servicios con la calidad que debe exhibir el Estado en su accionar, y por supuesto con la

---

<sup>250</sup> República Dominicana, Constitución Nacional. Artículo 138 “*La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado*”.

<sup>251</sup> V/Lex España, información jurídica inteligente. [en línea] Disponible en <https://practico-administrativo.es/vid/principios-somete-administracion-427626754> (C.24-03-2020)

observancia plena de las normas que le regulan, y estas normas a su vez deben facilitar y fomentar el cumplimiento de este propósito y no al contrario.

En el marco del tema que hoy nos compete, cobra especial relevancia el hecho de que hoy por hoy la eficacia del Estado ha venido a ser un elemento que pondera la legitimidad de la acción pública, además de ser un elemento de suma importancia al momento de propiciar el desarrollo y la posterior competitividad de un país.

Por motivos como el precedentemente expuesto, conviene referir además el artículo 8 de la Constitución dominicana<sup>252</sup>. Este artículo busca garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de la persona y hasta ahí está bien, pero... ¿Qué sucede cuando las normas aplicables que deberían propiciar y hacer eficaces los derechos legítimos de los usuarios, establecen todo lo contrario?... la respuesta suele ser '*dura lex, sed lex*'.

Así las cosas, un inventor que percibe al sistema de patentes como un ente burocrático y lento, incapaz de obrar con eficacia, o que le teme a verse expuesto constantemente a consecuencias irremediabiles por faltas mínimas, tendrá al menos la tentación de abstenerse de formar parte de ese sistema. Por el contrario, cuando el contenido del derecho es justo, es equitativo y razonable, se fortalece el lazo existente entre el Estado y la sociedad.

Es por ello que se impone razonar en el sentido de hasta qué punto las disposiciones legales que actualmente rigen el sistema de patentes lo hacen realmente eficaz.

g) Principio de Proporcionalidad.

---

<sup>252</sup> República Dominicana. Constitución Nacional. Artículo 8. «*Es Función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas*»

Al abordar el tema que es objeto del presente estudio, no podíamos prescindir de hacer referencia a este principio, ya que resulta muy obvia la importancia que comporta el principio de proporcionalidad en un asunto como este, en tal sentido al reflexionar sobre este principio, se ha dicho que la aplicación del principio de proporcionalidad (también llamado "de razonabilidad") ha ido conquistando progresivamente relevancia en la jurisprudencia constitucional de la mayoría de ordenamientos jurídicos, tanto del derecho continental, como del anglosajón. No obstante, el tan invocado principio rara vez encuentra pie en la norma escrita<sup>253</sup>.

Sobre el antes referido principio se reseña que en casi todos los países la proporcionalidad nació como un remedio contra los excesos en los que incurrían las decisiones tomadas por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo<sup>254</sup>. Una ley arbitraria no es derecho, ni tampoco un acto administrativo que restringe desproporcionadamente los derechos de los ciudadanos. Bajo estos parámetros el Tribunal Constitucional alemán descompuso la proporcionalidad en tres subprincipios destinados a controlar una medida (v. gr. una ley, una decisión general, un acto administrativo de efectos generales, etc.) emanada de un sujeto con potestad (v. gr. el

---

253 Revista Chilena de Derecho. [en línea]. RIOFRÍO MARTÍNEZ -VILLALBA, Juan Carlos: «Alcance Y Límites Del Principio De Proporcionalidad», vol. 43, núm. 1, abril, 2016, Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile. pp.284-285. Disponible en [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-34372016000100012](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372016000100012) (C.06-10-2018)

254 CIANCIARDO, Juan (2009): «El principio de razonabilidad» (Buenos Aires, Depalma, segunda edición).

representante del Poder Ejecutivo, el Parlamento, alcalde u otra autoridad), en cuanto esta medida se considera desproporcionada, irrazonable, innecesaria e inadecuada<sup>255</sup>.

En el caso de la República Dominicana, el principio de proporcionalidad se encuentra consignado en la legislación positiva que regula las actuaciones de la administración pública, en tal sentido, la referida regulación instauro el concepto de la proporcionalidad como principio<sup>256</sup>. Cabe destacar que se trata de una ley que entró en vigor en el año 2013, en su contenido se refleja la intención de legislador de prever una limitación de los poderes de la administración pública en favor de los ciudadanos.

Respecto a lo anterior cabe puntualizar la idea de que la proporcionalidad no nació para controlar otras violaciones de derechos fundamentales o humanos perpetradas por personas privadas, ni para solucionar conflictos entre particulares... Como todo principio intelectual el de proporcionalidad busca llegar a la verdad. La verdad es el objeto natural del intelecto; la inteligencia no tiene otro objeto. El principio "controla" la racionalidad de las leyes

---

255 Revista Chilena de Derecho. [en línea]. RIOFRÍO MARTÍNEZ -VILLALBA, Juan Carlos: «Alcance Y Límites Del Principio De Proporcionalidad», vol. 43, núm. 1, abril, 2016, Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile. pp.284-285. Disponible en [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-34372016000100012](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372016000100012) (C.06-10-2018)

<sup>256</sup> República Dominicana. Ley Núm.107.13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo. Artículo 3.9 : «En el marco del respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto, la Administración Pública sirve y garantiza con objetividad el interés general y actúa, especialmente en sus relaciones con las personas, de acuerdo con los siguientes principios. 9) Principio de proporcionalidad: Las decisiones de la administración, cuando resulten restrictivas de derechos o supongan un efecto negativo para las personas, habrán de observar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el cual los límites o restricciones habrán de ser aptos, coherentes y útiles para alcanzar el fin de interés general que se persiga en cada caso; deberán ser necesarios, por no hallarse un medio alternativo menos restrictivo y con igual grado de eficacia en la consecución de la finalidad pública que pretenda obtenerse; y, finalmente, habrán de ser proporcionados en sentido estricto, por generar mayores beneficios para el interés general y los intereses y derechos de los ciudadanos, que perjuicios sobre el derecho o libertad afectado por la medida restrictiva».

descubriendo sus excesos, evidenciando aquello que resulta irrazonable, volviendo palpable lo que es desproporcionado. Todo esto es el fin inmediato del principio intelectual<sup>257</sup>.

#### **1.3.4.- El Futuro del Sistema de Patentes de cara a la Innovación.**

Como bien se ha establecido las invenciones son la base de la innovación. Una invención es una nueva solución a un problema técnico, que puede protegerse mediante patente. Las patentes protegen los intereses de los inventores que han obtenido tecnologías verdaderamente revolucionarias y comercialmente exitosas al garantizar que los inventores puedan tener control sobre el uso comercial de su invención<sup>258</sup>, en tal sentido, el futuro del sistema de patentes va a depender de su capacidad de adaptarse a los tiempos; de su capacidad de morar con la perspectiva adecuada y reinventarse.

Hacia el futuro, se pueden adivinar una serie de tendencias en el futuro del sistema de patentes:<sup>259</sup>

a) La inteligencia artificial automatizará a corto y medio plazo la búsqueda de patentes, lo cual permitirá abordar el reto planteado por el aumento exponencial del número de solicitudes

---

257 Revista Chilena de Derecho. [en línea]. RIOFRÍO MARTÍNEZ -VILLALBA, Juan Carlos: «Alcance Y Límites Del Principio De Proporcionalidad», vol. 43, núm. 1, abril, 2016, Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile. pp.284-285. Disponible en [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-34372016000100012](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372016000100012) (C.06-10-2018)

258 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], «La innovación i la Propiedad Intelectual». Disponible en [https://www.wipo.int/ip-outrreach/es/ipday/2017/innovation\\_and\\_intellectual\\_property.html](https://www.wipo.int/ip-outrreach/es/ipday/2017/innovation_and_intellectual_property.html) (C. 01-05-2020)

259 SORIANO BELDA, Leopoldo: El Futuro del Sistema de Patentes. Revista digital, Red de Expertos en Propiedad Industrial, 24 de mayo 2018.

de patentes. Las Oficinas de Patentes que aún no poseen programas de inteligencia artificial para la automatización de la búsqueda deberán tratar de recuperar el tiempo perdido lo antes posible.

b) La invención por parte de la “inteligencia artificial” plantea multitud de preguntas aún pendientes de responder y podría “amenazar” el futuro del sistema de patentes, si dejara de ser necesario para incentivar el progreso tecnológico.

c) La tecnología “*blockchain*”<sup>260</sup> y otras similares basadas en la distribución de registros y en el consenso, permitirán que disminuyan las dudas respecto a la veracidad de diversos aspectos relacionados con las patentes, principalmente las fechas relevantes para determinar el contenido del estado de la técnica y facilitará la transferencia de las patentes, mediante los llamados “Smart contracts” o “contratos inteligentes”.

d) Existe el peligro de que aumente el sentimiento anti-patente en sectores cada vez más amplios de la sociedad, no sólo en países en vías de desarrollo y menos desarrollados sino también en países muy desarrollados si no se frena la escalada en el precio de los nuevos medicamentos patentados y si ciertas Oficinas de Patentes aumentan el número de invenciones patentables.

e) Probablemente, en el futuro las exclusiones a la patentabilidad debidas a su incompatibilidad con el “orden público” y las “buenas costumbres” serán diferentes de las actuales.

---

260 “En el campo de las criptomonedas la cadena de bloques se usa como notario público no modificable de todo el sistema de transacciones a fin de evitar el problema de que una moneda se pueda gastar dos veces. Por ejemplo es usada en Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y Litecoin, aunque cada una con sus particularidades”. Particularidades Desarrollo Blockchain, [en línea] disponible en <https://blog.coinfabrik.com/overview-of-blockchain-technologies>. (C. 15.03.2017).

f) También siguen extendiéndose teorías económicas anti-patentes, basadas en la “libre competencia” como base de la innovación y muy contrarias a la existencia de patentes en la llamada “economía digital”... En suma, un conjunto de retos que los distintos actores del mundo de las patentes deben empezar a abordar lo antes posible.... De igual modo, como uno de los aspectos sustanciales plantea que inteligencia aplicada a la búsqueda de patentes es un hecho y sólo es cuestión de tiempo que se perfeccione y sustituya a los humanos». <sup>261</sup>

La inteligencia artificial como medio de automatización de búsqueda y examen de patentes representa un gran salto y una opción muy apropiada de hacer frente al llamado *backlog*, o retraso en la tramitación de expedientes, existente hoy en día en la tramitación de las patentes y que es una seria amenaza que se cierne sobre el sistema de patentes debido al aumento exponencial que se está produciendo en el número de solicitudes de patentes que se presentan a nivel mundial, por lo que resulta desde ya muy oportuno adoptar medidas que efectivamente agilicen el proceso de examen y concesión o denegación de las patentes.

En adición a lo expuesto, cabe puntualizar que las Oficinas de patentes por lo general, incluyendo el caso particular de la República Dominicana, no poseen suficientes recursos para abordar tal incremento de carga de trabajo. En este sentido se vislumbra que tomarán un gran auge las herramientas tecnológicas, así como los mecanismos de colaboración internacional que permitan hacer más expedita la tramitación de los expedientes sin que se vea afectada la calidad.

---

261 SORIANO BELDA, Leopoldo: El Futuro del Sistema de Patentes. Revista digital, Red de Expertos en Propiedad Industrial, 24 de mayo 2018.

De otro lado, la generación de invenciones por parte de la inteligencia artificial sí que representaría un cambio de paradigma para el sistema de patentes tal como se concibe en la actualidad, imponiendo cambios sustanciales en el sistema. Al reflexionar sobre lo que se vislumbra en cuanto al futuro del sistema de patentes, no debe perderse de vista que uno de los pilares del sistema de patentes es la transferencia de tecnología y el fomentar que esta pueda ser compartida con las presentes y futuras generaciones; ahora bien, a pesar de que el avance tecnológico se desarrolla a un ritmo mucho más acelerado en la actualidad que en otras épocas -lo cual ha sido uno de los principales propósitos del sistema de patentes en toda su historia- lo cierto es que este hecho no necesariamente implica que este régimen de derechos no pueda adaptarse a los actuales tiempos y a los que vayan surgiendo, aun y cuando en un escenario determinado, se requiera un sistema de regulación distinto, en relación al que hemos conocido hasta ahora.

La reflexión que hace Jeremy Rifkin en su obra, plantea una proyección hacia el futuro y nos hace pensar en la importante incidencia de la innovación en la economía mundial y los potenciales y exponenciales cambios que supone ya en el presente y también hacia el futuro, en este sentido su planteamiento es que no se trata de que un día despertemos y veamos que de la noche a la mañana, el antiguo orden económico ha sido sustituido por un régimen nuevo. Recordemos que la Segunda Revolución Industrial nació en la época de 1890 cuando la Primera Revolución Industrial se hallaba en su auge y que evolucionó en paralelo a ella durante otro medio siglo hasta que se acabó convirtiéndose en la fuerza económica dominante. En aquella larga transición, muchas industrias y empresas de la Primera Revolución Industrial se fueron marchitando hasta desaparecer, pero no todas sucumbieron. Sobrevivieron las que se reinventaron y hallaron el equilibrio adecuado para actuar a caballo

entre las dos eras y fueron abandonando el modelo antiguo y adoptando el nuevo modelo con cautela. Muchas empresas que nacieron entonces supieron aprovechar las nuevas oportunidades que trajo la Segunda Revolución Industrial y ocuparon con rapidez el resto del tablero<sup>262</sup>.

Dicho lo anterior, cabe acotar que el sistema de patentes, no escapa a esta realidad de cambios actuales y los que se avecinan y, necesariamente deberá adaptarse a los tiempos o quedará obsoleto, de modo que deberá reinventarse y asumir nuevos paradigmas y estrategias que le permitan estar a la altura de los nuevos retos.

---

262 RIFKIN, Jeremy: “La Sociedad del Coste Marginal Cero. El Internet de las Cosas, el Procomún Colaborativo” Ed. Paidós, España, 2014. p.383

## **CAPÍTULO SEGUNDO.**

### **PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE PATENTES**

#### **2.1.- El Procedimiento Administrativo de la Patente.**

En términos generales, se entiende que el procedimiento administrativo es el cauce formal para llegar a un objetivo. En el caso particular del procedimiento de registro de las patentes, y siendo este la herramienta por medio del cual el Estado presta la tutela, se deben superar una serie de eslabones meramente formales, cuyo incumplimiento dan al traste con la solicitud o incluso con el registro ya concedido, según fuese el caso.

En adición a lo anterior cabe destacar que dentro de ese trayecto o camino que debe recorrer una solicitud de patente para finalmente materializarse y convertirse en un derecho de exclusiva mediante una patente otorgada, se encuentra con algunos aspectos y escollos legales que consigna el propio sistema, que pueden llegar a afectarle y concluir el derecho sobre la solicitud o registro, como veremos más adelante.

##### **2.1.1.- Fase de Examen de Forma**

El examen de forma es la primera fase del procedimiento mediante el cual se obtiene el registro de una patente, esta fase es la que precede al examen de fondo y se refiere básicamente a la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales de carácter formal, no sustancial, que debe cumplir una patente al momento de su tramitación, esto así ya que en el proceso de registro de una patente debe observarse de manera estricta lo estipulado por la normativa que rige la materia, en atención al principio de legalidad que rige los actos de la administración.

En este orden, cabe precisar que con independencia del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, que vienen siendo los requisitos de fondo que se analizan en la fase de examen de fondo, y que son exigencias legales que demanda este proceso; lo cierto es que en el marco legal actual, no dejan de ser igualmente importantes los requisitos de forma, ya que su inobservancia puede dar al traste con la solicitud de una patente, de modo que los requisitos de forma como son el pago de la tasa de mantenimiento, los datos informativos que debe contener una solicitud de registro de patente, entre otros, constituyen un requisito de forma que puede determinar el que un proceso se encuentre vigente o no, con independencia de que se trate de un aspecto meramente de forma.

En el caso de la República Dominicana la norma reguladora establece en su artículo 19, que el examen de forma comprende la evaluación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 11 relativo a la solicitud de la patente como tal<sup>263</sup>, el artículo 12

---

263 RD. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 11.- Solicitud de patente. 1) El solicitante de una patente puede ser una persona natural o una persona jurídica. Si el solicitante no es el inventor, la solicitud debe contener la documentación que justifique su derecho a obtener la patente. 2) La solicitud de patente de invención debe presentarse ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Comprenderá una instancia con los datos relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, si lo hubiera, así como el nombre de la invención y los demás datos requeridos por esta ley y su reglamento. 3) La solicitud incluirá una descripción, una o más reivindicaciones, los dibujos que correspondan, un resumen, y el comprobante de pago de la tasa de presentación. 4) La solicitud debe indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado, o del título que se hubiese obtenido ante otra oficina de propiedad industrial, y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en la República Dominicana. 5) Asimismo, la solicitud deberá incluir la copia certificada de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado, o del título o certificado que se hubiese obtenido en otro país y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en la República Dominicana.

que trata sobre la admisión y fecha de la solicitud de la patente<sup>264</sup> y el artículo 13 concerniente específicamente a las características que debe tener la descripción de la patente.<sup>265</sup>

### **2.1.2.- Fase de Examen de Fondo**

El examen de fondo es la evaluación sustantiva que se hace a una solicitud de patente, esta fase es posterior a la fase de examen de forma y en ella se examina el cumplimiento de los

---

264 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 12.- Admisión y fecha de depósito de la solicitud. Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su presentación ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que dicha solicitud contenga al menos los siguientes elementos: a) La identificación del solicitante y su domicilio en la República Dominicana para efectos de notificaciones; b) Un documento que contenga una descripción de la invención y una o más reivindicaciones; c) El comprobante de pago de la tasa de presentaciones.

265 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. 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.

requisitos de patentabilidad, así como otros supuestos legales que también forman parte de él.

En esta fase del proceso, las Oficinas de patente procuran verificar que la invención aporta valor con respecto al estado de la técnica existente a la fecha de presentación de la solicitud, para de este modo asegurarse de que el inventor en efecto realiza un aporte a la sociedad, que le hacen merecedor de una protección legal que le garantice, entre otras cosas, un derecho de exclusiva por un tiempo determinado.

A lo anterior se suman otros requisitos que no es de patentabilidad, toda vez que no es relativo a la invención *per sé*, sino que es extrínseco y se refiere a que se debe describir la invención de manera lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda llevarla a la práctica; este requisito se conoce como “suficiencia descriptiva” o “suficiencia de la descripción”. En este orden, cabe precisar que mientras que en el capítulo reivindicatorio o “*claims*” se circunscribe al derecho concedido, la descripción por su parte sirve para entender la invención.

Tal como hemos sostenido en el presente estudio, la naturaleza de la patente responde a tres enfoques: el aporte a la sociedad como usuaria de procedimientos y productos innovadores, el beneficio para el titular por el aporte realizado y la contribución al Estado en su tarea de transferir tecnología. En el primer caso la patente es un ‘objeto’, es algo que viene a dar solución a un problema o dificultad y que cumple con los requisitos de ser «*susceptible de aplicación industrial, es novedosa y tiene nivel inventivo*»<sup>266</sup> (invención en sentido objetivo);

---

266 República Dominicana. Ley Núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial. 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.

en el segundo caso, desde el punto de vista del titular, la patente como tal de esa invención es un ‘derecho’ sobre el ‘objeto’, ‘un derecho del titular para excluir a tercero’ (patente en sentido subjetivo); desde el punto de vista del Estado, la patente es un derecho de exclusiva otorgado a una particular a cambio de su *know how* y de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley.

En adelante nos atendremos a la definición legal objetiva de la invención<sup>267</sup>, que tiene cuatro elementos esenciales:

- a. «*Es una invención*» (ya sea producto o procedimiento).
- b. «*susceptible de aplicación industrial*» (puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria.)
- c. «*novedosa*» (no existe previamente en el estado de la técnica)
- d. «*con nivel inventivo*» (no resulta obvia para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente)

Si falta un solo de los elementos antes referidos, no es una invención patentable y, si algún día lo fue, dejó de serlo por incumplir con el requisito de novedad al momento del examen de fondo.

Vale acotar en este aspecto, que distinto a lo que ocurría en otros tiempos, en la actualidad el examinador de fondo no está aislado en un cubículo, ya que tiene acceso a la literatura

---

267 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 1.- Definición de Invención “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.”

científica y a las preguntas que les hicieron otras Oficinas en distintas partes del mundo, lo cual es un elemento que contribuye a arrojar luz en el proceso de examen.

La lógica del examen de fondo supone que para examinar aspectos como la novedad y el nivel inventivo, el examinador debe retrotraerse al momento en que fue depositada la solicitud, o en su caso, a la fecha de la prioridad que esta invocare, este es un tema sobre el que los expertos han realizado diversas reflexiones, llegando a plantear que la existencia de lo que se denomina el "sesgo retrospectivo" o análisis *ex.post-facto* que es lo que en inglés se le conoce como el "*hindsight*" quizás ha traído como consecuencia la denegación de demasiadas patentes por falta de nivel inventivo, debido a ese sesgo, en el cual el examinador luego de conocer una solución técnica, esta parece resultarle mucho más obvia que si no hubiese conocido de antemano dicha solución.

En torno a lo antes señalado, cabe hacer varias precisiones, a saber:

- a) La novedad de una patente se evalúa al momento en que se deposita, día y hora inclusive, de esto depende el cumplimiento del requisito de la novedad.<sup>268</sup>

---

268 República Dominicana. Ley Núm.20-00. El artículo 5 dispone que 1. 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

b) Otro de los requisitos que debe reunir una patente es que debe tener aplicación industrial es decir que pueda ser reproducido industrialmente<sup>269</sup>, esto en el entendido de que una patente está llamada resolver un problema técnico general, no un problema particular.

c) En cuanto al nivel inventivo, la norma nacional habla de que lo posee aquella invención que no resulta obvia para una persona especializada o experta en un materia determinada, aunque esta última es una figura hipotética de la Ley, por lo que es un concepto que en la práctica resulta un poco ambiguo.<sup>270</sup> Esto así en el entendido de que una invención es la solución técnica a un problema de la industria. En otras palabras, cuando alguien descubre algo que era obvio, pero que a nadie se le había ocurrido, este invento tiene el requisito de la novedad, pero no tiene nivel inventivo.

d) Adicionalmente otro aspecto fundamental del sistema de patentes es el derecho de prioridad, en este sentido se ha considerado que la prioridad es una ficción jurídica mediante la cual se presume que la novedad de un invento tiene una duración de tiempo determinada es decir, la prioridad consiste en poder invocar como fecha de presentación

---

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.

269 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. El artículo 4 dispone que “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 servicio”.

270 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. El artículo 6 estipula que “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”.

de tu solicitud en un país, una fecha anterior que corresponde al depósito de esa solicitud en otro país que es miembro del Convenio de París, siempre que este derecho de prioridad sea invocado dentro de los plazos establecidos.

El derecho de prioridad es determinante sobre todo en cuanto a lo que es la novedad, que es uno de los requisitos fundamentales de una patente, el CUP contiene disposiciones generales al respecto, dejando abiertas ciertas opciones legislativas a nivel nacional.<sup>271</sup> Los tipos de evaluación son a *priori* y a *posteriori*, en este sentido el proceso legal establecido relativo a la solicitud de patentes se encuentra contemplado en nuestra ley, la cual establece aspectos de forma y de fondo que posteriormente resultarán determinantes para la obtención o conservación del derecho si fuere el caso.<sup>272</sup> Por ejemplo, cuando alguien descubre algo que

---

271 Convenio de París. Artículo 4.A,B. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión. 3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. B. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país. 2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor”.

272 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 11 contempla que” El solicitante de una patente puede ser una persona natural o una persona jurídica. Si el solicitante no es el inventor,

era obvio, pero a nadie se le habría ocurrido, este descubrimiento tiene el requisito de la novedad, pero no tienen nivel inventivo, puede perfectamente comercializarse y se consideraría una innovación nivel comercial, pero no una patente de invención.

Los debates académicos sobre el tema, han puesto de relieve que el aspecto subjetivo en el examen de fondo, específicamente en lo relativo a la actividad inventiva, aunado al tema del sesgo retrospectivo o “*hindsight*”, es un elemento en cierto modo inevitable ya que se encuentra presente en mayor o menor grado en esta fase del proceso de evaluación de la solicitud, aunque la idea del Método Problema-Solución (MPS) siempre es disminuir estos factores a su expresión mínima.<sup>273</sup>

---

la solicitud debe contener la documentación que justifique su derecho a obtener la patente. 2) La solicitud de patente de invención debe presentarse ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Comprenderá una instancia con los datos relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, si lo hubiera, así como el nombre de la invención y los demás datos requeridos por esta ley y su reglamento. 3) La solicitud incluirá una descripción, una o más reivindicaciones, los dibujos que correspondan, un resumen, y el comprobante de pago de la tasa de presentación. 4) La solicitud debe indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado, o del título que se hubiese obtenido ante otra oficina de propiedad industrial, y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en la República Dominicana. 5) Asimismo, la solicitud deberá incluir la copia certificada de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado, o del título o certificado que se hubiese obtenido en otro país y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en la República Dominicana” Posteriormente el artículo 12 de la ley dispone que “se considerará como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su presentación ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que dicha solicitud contenga al menos los siguientes elementos: a) La identificación del solicitante y su domicilio en la República Dominicana para efectos de notificaciones; b) Un documento que contenga una descripción de la invención y una o más reivindicaciones.; c) El comprobante de pago de la tasa de presentaciones”.

273 Se ha considerado que el Método Problema-Solución (MPS) consta básicamente de 5 partes esenciales: 1.- El Estado de la Técnica (ET) más cercano; 2.- Diferencia entre la invención en examen y el ET más cercano?; 3.- Efecto técnico causado por dicha diferencia; 4.- Problema técnico objetivo y, 5.- La persona con

En la actualidad se ha avanzado mucho en la realización de los exámenes de fondo, ya que a diferencia de como sucedía con el procedimiento seguido bajo el Convenio de París, hoy por hoy debido a los tratados de cooperación internacional en la materia como el PCT, los examinadores de fondo tienen la oportunidad de retroalimentarse de los procesos que ha seguido esa patente en otros países e incluso tiene acceso a las preguntas que le han sido formuladas por otros examinadores.

Igualmente está el tema de la Inteligencia Artificial (I. A.), acerca del cual existen grandes expectativas en lo concerniente al sistema de patentes. En este orden algunos artículos de data reciente especializados en el tema, refieren un estudio realizado a 35 Oficinas de Propiedad Intelectual en donde se le pregunta acerca de aspectos básicos como son del uso y experiencia con la inteligencia artificial, tales como a) las tareas donde se emplee Inteligencia Artificial (IA) o “*big data*”, b) Descripción de sistemas de I.A. en uso y c) Experiencias al respecto y otra información que se pudiera compartir, en este sentido, se refiere que de los 35 participantes, 17 Oficinas respondieron que estaban utilizando algún sistema de inteligencia artificial...La Oficina Alemana afirmó que utiliza programas considerados como de “Inteligencia Artificial débil”. La Oficina Japonesa tiene numerosos programas en marcha... La Oficina de Corea del Sur se ha embarcado en un proyecto con el Instituto de Investigación en Electrónica y Telecomunicaciones Coreano para aplicar la IA a la Oficina de Propiedad Intelectual. En cuanto a la Oficina Rusa, parece que prosigue con el proyecto “E-Patent-Examiner” que presentó allá por el 2014, con vistas a obtener resultados tangibles

---

conocimientos medios en la materia reconocería el problema técnico-objetivo? Lo resolvería de la forma indicada? Lo haría empleando si o no actividad inventiva?

este año. La USPTO ha creado un sistema “SIGMA” que busca en el estado de la técnica empleando IA y “machine learning”...Dentro de la búsqueda en el estado de la técnica, además de lo señalado anteriormente, se puede destacar la utilización de programas comerciales por algunas Oficinas, que no se han citado anteriormente...Es especialmente interesante el apartado final dedicado a la “evaluación, la experiencia y las lecciones aprendidas”; la mayoría de las oficinas que emplean “inteligencia artificial” se encuentran satisfechas con los resultados. Los programas desarrollados por las propias oficinas aún precisan más fiabilidad y precaución. En cuanto a los programas comerciales se afirma que funcionan correctamente en las tareas más “previsibles”...Las Oficinas son optimistas por lo que respecta al futuro, y señalan que la principal ventaja es la reducción de costes. La secretaria de la OMPI, basándose en su experiencia con los programas de IA en el ámbito de la traducción afirma que la tecnología IA es muy prometedora<sup>274</sup>.

En la actualidad existen mecanismos mucho más ágiles para la realización del examen de fondo, tales como acuerdo bilaterales que permiten una mayor celeridad como los PPH, (Patent Prosecution Highway, por sus siglas en inglés) este tipo de acuerdos permite acelerar la tramitación de una solicitud de patente, basado en el resultado favorable que ya ha sido obtenido en una oficina extranjera con la cual se ha convenido este acuerdo de cooperación.

No cabe duda de que han quedado atrás aquellos tiempos en los que el surgimiento de las invenciones y el progreso técnico *per se* era relativamente pausado, dando paso a este tiempo moderno en el que hoy en día vivimos en los que la generación de invenciones ha aumentado

---

274 SORIANO BELDA, Leopoldo: La Inteligencia Artificial En Las Oficinas De Propiedad Industrial: Informe De La Ompi. Revista digital, Red de Expertos en Propiedad Industrial. Fundación CEDDET. 26 de mayo, 2018.

considerablemente, en este orden se ha entendido que acuerdos bilaterales como los PPH pueden representar una importante herramienta<sup>275</sup> que, si se combina con programas como los de Concesión Acelerada de Patentes (CAP), lleve a obtener títulos de patentes en tiempo record.

En la República Dominicana el examen de fondo de las patentes se encuentra regulado en el artículo 22 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial<sup>276</sup>.

---

275 Los acuerdos PPH por sus siglas en inglés (Patent Prosecution Highway) son acuerdos enmarcados dentro del Plan PI de Promoción de la Propiedad Industrial en España, como una herramienta que permite realizar un procedimiento de tramitación acelerada en otra oficina con la que se haya firmado el acuerdo, es decir son acuerdos bilaterales que permiten el intercambio, entre las oficinas de los países firmantes, de resultados de los exámenes del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad tales como la novedad y la actividad inventiva.

276 RD Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. 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. 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

De las estipulaciones contenidas en la norma reguladora en su artículo 22.2 que se refiere a los requisitos que debe cumplir una patente para poder acceder al registro que le confiera exclusividad frente a terceros<sup>277</sup>, se infiere que el examen de fondo comprende la evaluación de la solicitud de patente en cuanto al cumplimiento de diversos aspectos y requisitos tanto legales como técnicos, a saber:

---

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 cumplierse 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.

277 RD Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 22.2- Examen de fondo. 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.

- a) Que esté acorde a la definición legal de patente de invención.<sup>278</sup>. Es decir, nuestra ley nacional admite por ejemplo que pueden obtener registro como patente tanto los productos como los procedimientos, quedando estos últimos excluidos en el caso de los modelos de utilidad.
- b) Que no constituya materia excluida de protección<sup>279</sup>. Esto así dado que no basta con que algo sea nuevo o tenga nivel inventivo y aplicación industrial, ya que si constituye materia

---

278 RD Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 1.- Definición de Invención “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.”

279 RD, Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. 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 las 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, siempre que la invención esté dirigida a la materia viva o a la sustancia en la forma en que exista en la naturaleza; (modificado por art. 1 ley 424-06); 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 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.

excluida de protección por patentes, no puede acceder al registro, ni al consecuente derecho de exclusiva que este le otorgaría, en este orden cabe precisar que le son aplicables estas exclusiones de registro de patentes por igual a los modelos de utilidad.

Que cumpla con los requisitos de patentabilidad.<sup>280</sup> Los requisitos legales de patentabilidad son un medio para garantizar que lo que se pretende registrar tiene méritos suficientes como para justificar el otorgamiento de un derecho de exclusiva. Esto así, ya que la concesión de una patente es la consolidación del derecho de expectativa que nace inicialmente con la solicitud y produce una serie de efectos, siendo el principal de estos efectos el obtener un derecho de exclusiva por un período que actualmente en la República Dominicana es de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.

- c) Que la descripción posea una divulgación suficientemente clara y completa.<sup>281</sup> La descripción debe permitir interpretar las reivindicaciones y es una exigencia legal que la

---

280 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. 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. Véase Artículos 4, 5 y 6 ya citados.- .

281 RD, Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. 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 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 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 sea suficientemente clara y completa toda vez que la *ratio legis* de este conjunto de normas, está basada en ofrecer una protección jurídica a cambio de un conocimiento o información útil, tanto para otros inventores como para los agentes que operan y los que eventualmente operarán en un futuro en un campo técnico determinado.

- d) Evaluación de dibujos, cuando estos sean pertinentes.<sup>282</sup> Esto así, en razón de que los dibujos, servirán para interpretar las reivindicaciones
- e) Análisis de las reivindicaciones presentadas.<sup>283</sup> La reivindicaciones, por ser la espina dorsal de la protección conferida a una patente, es preciso que sean claras y concisas, dado que esto es lo que va a permitir una mejor delimitación de las mismas. Es decir, el alcance de la protección que otorga una patente se determina por las reivindicaciones.<sup>284</sup>

---

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.

282 RD, Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 14.- Dibujos. Es indispensable la presentación de dibujos cuando sean necesarios para comprender, evaluar o ejecutar la invención.

283 RD, Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 15.- Reivindicaciones. Las reivindicaciones definen la materia para la cual se desea protección mediante la patente. Las reivindicaciones deben ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas por la descripción.

<sup>284</sup> República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 29.- 2) El alcance de la protección conferida por la patente está determinado por las reivindicaciones. Las reivindicaciones se interpretarán a la luz de la descripción y los dibujos y, en su caso, del material biológico que se hubiese depositado.

- f) Que el resumen permita comprender lo esencial del problema técnico y de la solución aportada por la invención, así como el uso principal de la invención.<sup>285</sup>
- g) La Unidad de la Invención.<sup>286</sup> En este sentido la norma consigna que cada invención amerita una solicitud, salvo que se trate de un grupo de invenciones que en su conjunto conformen una invención.

#### **2.1.2.1.- La Conversión de la Solicitud.**

Tal como consta en la legislación actual, el examen de fondo de la solicitud de patente se realiza luego de la publicación, y se evalúan todos los aspectos relativos al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, no obstante, el artículo 20 de la Ley Núm.20-00 dispone que la conversión de la solicitud no puede hacerla el solicitante después de publicada<sup>287</sup>, refiriéndose a la primera publicación de la solicitud antes del examen de fondo, lo cual se constituye en un obstáculo para la protección de aquellas solicitudes que si bien no tienen un

---

285 RD, Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 16.- Resumen. 1) El resumen comprenderá una síntesis de lo divulgado en la descripción, y una reseña de las reivindicaciones y los dibujos que hubieran, y en su caso incluirá la fórmula química o el dibujo que mejor caracterice a la invención. El resumen permitirá comprender lo esencial del problema técnico y de la solución aportada por la invención, así como el uso principal de la invención. 2) El resumen servirá para fines de información técnica y publicación, y no será utilizado para determinar o interpretar el alcance de la protección conferida por la patente.

286 RD, Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. 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.

287 RD, Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 20.- Conversión de la solicitud de patente. 1) El solicitante podrá pedir, antes de la publicación prevista en el Artículo 21, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad y que se tramite como tal. El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención. La petición de conversión devengará la tasa establecida. 2) La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

alto nivel inventivo como para ser propiamente una patente de invención, lo cierto es que sí poseen el suficiente grado de ingenio como para calificar como modelo de utilidad<sup>288</sup> y viceversa, en el entendido de que en el caso del modelo de utilidad el requerimiento inventivo es menor y que los inventores tienen a su disposición ambas figuras, debiendo escoger la más apropiada, para proteger sus creaciones; pero si se les impide realizar el cambio luego de la publicación previa al examen de fondo, ya no tendrían ni siquiera la opción de volver a presentarlas, toda vez que la solicitud habría perdido el requisito de la novedad.

En este orden consideramos recomendable modificar el artículo 20 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial, a los fines de incorporar a la legislación nacional la posibilidad de realizar la conversión de la solicitud no solo antes de la primera publicación, sino luego de publicada, es decir durante el examen de fondo, ya sea a sugerencia del examinador de fondo de la solicitud que pudiera percatarse de esta situación al evaluar la solicitud de patente en el examen de patentabilidad o como propuesta de los mismos solicitantes al momento de responder a una eventual objeción que le sea formulada en el marco del examen de fondo.

En conclusión, la posibilidad de conversión de la solicitud de patente a modelo de utilidad, debe extenderse hasta el examen de fondo, ya que el solicitante debe tener esta opción legal antes y después de la primera publicación en la fase de examen de fondo.

---

288 RD, Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 49.- Definición de modelo de utilidad. 1) Se considera como modelo de utilidad, cualquier nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. 2) Los modelos de utilidad se protegen mediante la concesión de patentes.

La Ley española 24-2015 establece la posibilidad del cambio de modalidad de protección, tanto a iniciativa del solicitante, como por iniciativa de la administración, siempre antes de la finalización del examen de fondo, o examen sustantivo<sup>289</sup>.

En el caso de la República Dominicana, el texto del artículo 20 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial dispone que:

- 1) «El solicitante podrá pedir, antes de la publicación prevista en el Artículo 21, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad y que se tramite como tal. El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención. La petición de conversión devengará la tasa establecida. 2) La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita».

Por su parte, el texto del artículo 22.5 de la Ley Núm.20-00 establece lo siguiente:

- 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

---

<sup>289</sup> España. Ley 24.2015 de 24 de julio, de Patentes. Artículo 51. Cambio de modalidad. 1. En cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo previsto en el artículo 39, el interesado podrá pedir la transformación de su solicitud de modo que el objeto de la misma quede protegido bajo un título distinto de Propiedad Industrial. 2. La Oficina Española de Patentes y Marcas, como consecuencia del examen que debe realizar en virtud de lo dispuesto en los artículos 35 y 40, podrá proponer al interesado el cambio de modalidad de la solicitud. El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que la rechaza si en el plazo previsto en el Reglamento no pide expresamente el cambio de modalidad. Si la propuesta es rechazada continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada. 3. En el caso de que el solicitante pida el cambio de modalidad, se acordará el cambio, notificándosele los documentos que haya de presentar dentro del plazo reglamentariamente establecido para la nueva tramitación a que haya de someterse la solicitud. A falta de presentación oportuna de la nueva documentación se le tendrá por desistido y así se le comunicará. 4. Cuando la resolución acordando el cambio de modalidad se produzca después de la publicación de la solicitud de la patente, deberá publicarse en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»

tres meses complete la documentación presentada, corrija, modifique o divida la solicitud o presente los comentarios o documentos que le convinieran.

El texto del artículo 20 de la Ley Núm.20-00 propuesto es el siguiente:

- 1) Antes de la finalización del fondo previsto en el artículo 22, el solicitante podrá pedir que la solicitud de patente de invención se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad y viceversa y que se tramite como tal. La petición de conversión devengará la tasa establecida. 2) La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

El texto del artículo 22.5 de la Ley Núm.20-00 propuesto es el siguiente:

- 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, convierta su solicitud acorde a lo dispuesto en el artículo 20 de esta ley, o divida la solicitud o presente los comentarios o documentos que le convinieran.

## **2.2.- Aspectos procedimentales del registro de patentes en la legislación dominicana.**

Cabe aclarar que en el estado actual de las cosas, y del ordenamiento jurídico, son diversas amenazas a las que se enfrenta una solicitud o patente, en cuanto al procedimiento formal del registro.

La vigencia, que es la vida misma de un registro, empieza desde la presentación de la solicitud y fuera de los aspectos extrínsecos que pudieran afectarle, como las acciones de terceros, hay diversos factores intrínsecos que pueden generar que termine. Estos son el abandono de la

solicitud, la caducidad y el vencimiento, lo cual trataremos más en detalle en lo adelante. A seguidas trataremos más detalladamente los principales obstáculos legales intrínsecos al procedimiento formal, que en el marco normativo actual afectan a las patentes.

### **2.2.1.- El abandono.**

El abandono es una forma de terminación especial de un procedimiento administrativo que por lo regular tiene lugar cuando el proceso se paraliza por causas imputables al interesado, esto así, ya que al este no dar respuesta dentro del plazo que la ley señala o no subsanar en tiempo oportuno un requisito legal o un requerimiento formulado por la administración a los fines de continuar con su trámite, la solicitud se considera abandonada.

Si se acude a la esencia de la figura del abandono, tendríamos que decir que de tan solo escuchar la palabra abandono, nos llega la idea de algo que lo dejaron, que tal y como lo expresa la propia palabra, lo abandonaron porque ya no le interesa más a quien lo poseía; no obstante, en materia de patentes el abandono se configura no necesariamente porque ya al solicitante no le interese más la solicitud que había presentado, aunque esto también puede ocurrir, sino que en muchos casos se debe a la inobservancia pura y simple de un plazo.

Visto a grandes rasgos, en materia de Propiedad Industrial, el abandono es una presunción legal que ocurre en los casos en que un solicitante de una patente no respondiere un requerimiento formulado por la administración o si lo responde fuera del plazo otorgado sin mediar prórroga o al no realizar el pago de la tasa de examen de fondo consignada en el trámite, la ley considera que ya esa solicitud fue abandonada, en el segundo supuesto el abandono opera de pleno derecho.

En materia de patentes, el abandono tiene lugar por la abstención del solicitante en el cumplimiento de un trámite o requerimiento, que debe realizar en un tiempo estipulado en la ley o en el plazo conferido por la administración y el no cumplimiento hace interpretar la existencia de un '*animus derelinquendi*' o desinterés en la solicitud en cuestión. En el ámbito particular de la patentes farmacéuticas suele suceder que luego de que una molécula tiene un efecto *in vitro*, le solicitan la patente para obtener el derecho de prioridad, pero luego tienen que agotar las fases de desarrollo del medicamento para garantizar aspectos como la seguridad y eficacia y puede que al agotar estas fases no obtengan el resultado esperado y ya carezca de sentido continuar con el trámite para la obtención de la patente, puesto que el mismo solicitante se ha percatado que la solicitud no tiene vocación patentable; no obstante hay otros casos en que el desinterés no es deliberado sino más bien un descuido involuntario como veremos más adelante.

La normativa actual establece la figura del abandono en materia de patentes como una forma de terminación de una solicitud distinguiendo dos supuestos distintos, uno por motivo de falta de respuesta en tiempo oportuno a un requerimiento de forma y el otro por falta de pago de la tasa de examen de fondo, en los términos de la ley, el primero amerita un acto motivado y el segundo opera de pleno derecho

En cuanto al abandono por motivos de forma, cabe destacar que la ley vigente establece una serie de requisitos, cuyo cumplimiento debe ser evaluado por la administración en el denominado "Examen de Forma"<sup>290</sup> y en este ámbito se establece que en caso de detectarse

---

290 Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. El artículo 19 de la Ley 20-00 establece el examen de forma consignando que: 1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará, dentro de sesenta días de la fecha de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de los Artículos 11 y 13 y las disposiciones reglamentarias

algún incumplimiento de estos requisitos<sup>291</sup>, debe notificársele al solicitante para que complete este requisito, a reservas de considerarse abandonada la solicitud. En tal sentido se ha establecido que el abandono es la forma de terminación especial de un procedimiento

---

correspondientes. 2) En caso de observarse alguna omisión o deficiencias, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de dos meses, a reservas de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si el solicitante no cumple con efectuar la corrección en el plazo indicado, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial hará efectivo el abandono mediante comunicación motivada. 3) Si se ha omitido alguno de los elementos indicados en el Artículo 12, pero se subsana la omisión dentro del plazo previsto en el numeral anterior, se asignará como fecha de solicitud aquella en que se subsana la omisión. 4) Si la descripción hace referencia a dibujos y éstos no se han acompañado al presentar la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que los presente. Si se subsana la omisión dentro del plazo indicado en el numeral 2), se tendrá como fecha de presentación de la solicitud aquella en que se reciban los dibujos. En caso contrario, se considerará como no hecha la referencia a los dibujos.

291 Como ya antes fue transcrito el artículo 11 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en RD, citaremos las disposiciones del artículo 13”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.

administrativo que tiene lugar mediante una declaración de la administración cuando, paralizado por causas imputables al interesado, este no remueve el obstáculo dentro del plazo que la Ley señala<sup>292</sup>.

Para que proceda la declaración de abandono en el marco de lo estipulado en el artículo 19 numeral 2 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial<sup>293</sup> se debe mantener el silencio del interesado en los plazos establecidos por la ley. Es decir, no basta sólo el paso del tiempo para activar el abandono, sino que resulta necesario el requerimiento al interesado notificando la necesidad de que, dentro del plazo otorgado, realice alguna actuación procesal concreta y que este deje a su vez de completar el trámite requerido en el plazo que le fue otorgado y sin que haya solicitado alguna prórroga justificada.

Sin embargo, se debe tener presente que conforme lo ha expuesto la ONAPI, la redacción del referido artículo 19.2 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial admite que en la fase de examen de forma, si luego de vencido el plazo para responder el requerimiento formulado por la Oficina, el solicitante no subsana las deficiencias que la Oficina entiende que posee su solicitud, la administración hará efectivo el abandono mediante comunicación motivada, es decir, conforme a lo planteado, en este caso lo que hace efectivo el abandono es el acto de la administración que lo declara, en este orden la Oficina Nacional ha dicho que

---

<sup>292</sup> Dirección General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI. Resolución 106-2009 de fecha 03-12-2019. P.6

<sup>293</sup> República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 19.2. En caso de observarse alguna omisión o deficiencias, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de dos meses, a reservas de considerarse abandonada la solicitud y archivar de oficio. Si el solicitante no cumple con efectuar la corrección en el plazo indicado, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial hará efectivo el abandono mediante comunicación motivada.

«para que proceda la declaración de abandono en el marco de lo estipulado en el artículo 19 numeral 2 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial se debe mantener el silencio del interesado en los plazos establecidos por la Ley. Sin embargo, se debe tener presente que la redacción del referido artículo admite que no son las circunstancias exógenas las que determinan la conclusión del procedimiento, sino que es el acto administrativo debidamente motivado que declara el abandono el que determina la terminación del procedimiento y su archivo definitivo<sup>294</sup>.

De otro lado, el abandono de pleno derecho<sup>295</sup>, es aquel que conforme a la normativa actual opera ‘de pleno derecho’ para aquellas solicitudes de patentes que habiendo sido publicadas no hayan realizado el pago de la tasa del examen de fondo dentro del plazo de doce meses a partir de la publicación de la solicitud. Este tipo de abandono tiene la particularidad de que ocurre luego de que ya la solicitud ha sido publicada lo cual afecta la novedad.

La experiencia nacional con relación las declaraciones de abandono refleja que en muchos casos no ha existido una intención real de abandonar la solicitud en cuestión, en este sentido, como ya vimos, nuestro sistema legal actual contempla dos tipos de abandonos uno que es por incumplir los requerimientos formulados por la Oficina en el examen de forma y el otro

---

<sup>294</sup> Dirección General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI. Resolución 106-2009 de fecha 03-12-2019. pp.8-9.

<sup>295</sup> El artículo 22 de la Ley Núm.20-00 dispone que “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”.

por no pago de la tasa de examen de fondo en el plazo correspondiente, siendo este último un tipo de abandono que opera de pleno derecho.

En efecto, en casos que han sido conocidos por la administración relativos a abandonos de pleno derecho, los solicitantes afectados han argüido causas de diversa índole. La respuesta de la administración ha ido en el sentido de que la ley que rige la materia es clara al establecer que en caso de no pago de la tasa de examen de fondo, dentro del plazo establecido, la solicitud cae de pleno derecho en abandono e inclusive establece que la misma sea archivada de oficio; de tal suerte que no es necesario siquiera el pronunciamiento del abandono, porque no se trata de incumplimiento de un requerimiento que hiciera la Oficina, cuyo abandono está regulado por el artículo 19 de la Ley 20-00 y en el cual el texto legal sí exige un pronunciamiento formal de la administración, declarando el desinterés o inacción de la parte respecto a su solicitud; de forma tal que carece de pertinencia lo argumentado por el hoy apelante en el sentido de que es incorrecta la declaración de abandono de la solicitud de patente de invención Núm. P2012-0219 y por tanto la Resolución 014-2016 dictada por la Directora de Invenciones de la ONAPI, fue expedida conforme a derecho, pues se emitió con estricto apego a la ley<sup>296</sup>.

En este mismo orden la administración ha aclarado en algunos pronunciamientos en lo relativo a incumplimientos de plazos de solicitudes PCT y destaca que la resolución Núm. 001-2011/DIR-ONAPI del Director General intentó regular lo relativo a las patentes presentadas en el marco del PCT que entraban en fase nacional en lo relacionado a tres principales aspectos, esto es, el plazo para realizar el pago de la publicación nacional, plazo

---

296 Resolución Núm.00164-2016 de fecha 28-12-2016 dada por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ONAPI. Exp.:P2012-0219. p.10.

para realizar el pago de la tasa de mantenimiento, y la restauración del derecho de prioridad, pero obviamente esta prerrogativa solo resulta aplicable a las patentes presentadas vía PCT<sup>297</sup>.

Por su parte, como ha podido notarse, la legislación nacional es categórica y completamente rígida en este aspecto, ya que con independencia de que el solicitante haya realizado el pago, si este no fue realizado dentro del plazo establecido, la solicitud cae de pleno derecho en abandono sin importar la causa por la cual no se haya realizado el pago, es decir, no se tienen en cuenta aspectos como la diligencia debida o la no intencionalidad.

Siendo que el abandono de pleno derecho tiene lugar debido al no pago a tiempo de la tasa del examen de fondo, la cual a su vez debe ser pagada en el plazo de doce meses a partir de

---

297 Resolución Núm.00121-2016 de fecha 26-08-2016 dada por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ONAPI. Exp.:P2007-0240. P.11: «la Resolución No. 001-2011/DIR-ONAPI del Director General relativa a aspectos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), reguló, entre otras cosas, lo siguiente: Plazo para realizar el Pago de la Publicación Nacional, Plazo para realizar el Pago de la Primera Tasa de Mantenimiento de Vigencia, la Restauración del Derecho de Prioridad, el Restablecimiento del Plazo para el Derecho a la entrada en Fase Nacional. El Reglamento de aplicación de dicho Tratado, por su parte contempla la Restauración del Derecho de Prioridad como una excepción que beneficia a las solicitudes presentadas bajo el amparo del mismo, aplicando dos criterios diferentes: “diligencia debida” o “involuntariedad”. Es preciso resaltar que los únicos supuestos admitidos como excepción en relación a plazos, a la luz del PCT y la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, son la Restauración del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el Derecho a la entrada en Fase Nacional. En el presente caso lo que se pretende es que se le excuse la inobservancia del plazo de pago del Examen de Fondo, aun cuando el reglamento de aplicación no hace excepción expresa sobre el pago de la tasa del Examen de Fondo, que fue por lo cual devino en abandono la solicitud de patente de invención No. P2013-0240, objeto del presente análisis. Además, vale señalar que si bien es cierto que la solicitud de patente P2013-0240 fue realizada al amparo del PCT, no menos cierto es que dicho Tratado no contempla excepción en el caso de incumplimiento de pago de tasa de servicio por concepto de Examen de Fondo y solo hay restauración del derecho de Prioridad y restablecimiento del plazo para el derecho a la entrada en fase nacional»

la publicación, no hay en la actualidad alguna opción legal para el solicitante que incumpliera este plazo, toda vez que esta clase de abandono, conforme a lo establecido en la ley, opera de pleno derecho, lo cual quiere decir que técnicamente ni siquiera sería necesario que sea declarado este abandono mediante una resolución motivada, ya que el solo hecho del no pago de la tasa del examen de fondo en el plazo establecido, deriva en que de pleno derecho la solicitud se encuentre abandonada.

Como fue expuesto el proceso de concesión de una patente supone el cumplimiento de requerimientos *per se*, ya que el propio sistema prevé una serie de obligaciones que pesan a cargo del solicitante, cuya inobservancia puede eventualmente acarrear la declaración del abandono de la solicitud de patente.

Otros países como Argentina en su ley de patentes contempla el pago de una tasa correspondiente al examen de fondo la cual debe pagarse en el transcurso de los tres primeros años desde la presentación de la solicitud<sup>298</sup>. Ahora bien, en el texto del artículo antes indicado puede notarse que la ley argentina, ante la falta de pago de la tasa del examen de

---

298 ARGENTINA. texto ordenado de la ley de patentes de invención y modelos de utilidad N° 24.481 modificada por la Ley N° 24.572 (t.o.1996) Artículo 27.”Previo pago de la tasa que se establezca en el decreto reglamentario, la administración nacional de patentes procederá a realizar un examen de fondo, para comprobar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el título ii, capítulo i de esta ley. La administración nacional de patentes podrá requerir copia del examen de fondo realizado por oficinas extranjeras examinadoras en los términos que establezca el decreto reglamentario y podrá también solicitar informes a investigadores que se desempeñen en universidades o institutos científico-tecnológicos del país, quienes serán remunerados en cada caso, de acuerdo a lo que establezca el decreto reglamentario. Si lo estimare necesario el solicitante de la patente de invención podrá requerir a la Administración la realización de este examen en sus instalaciones. Si transcurridos TRES (3) años de la presentación de la solicitud de patente, el peticionante, no abonare la tasa correspondiente al examen de fondo, la misma se considerará desistida”.

fondo lo que estipula es que la solicitud se considerará *desistida*, nótese que no usa la expresión abandono ni caducidad.

En cuanto a este tema, la Ley española contiene lo que sería la figura del abandono, pero bajo la expresión de “no será admitida a trámite” - esto debe ser comunicado al solicitante indicando los motivos, igualmente contempla en cuanto al no pago de la tasa que en caso de no efectuarlo dentro del plazo “se tendrá por desistida la solicitud”.<sup>299</sup>

Obviamente, la administración se rige por el Principio de Legalidad y en consecuencia no puede aplicar estándares que no son parte del ordenamiento nacional y como ya antes pudimos ver, en la práctica basta con que en un examen de forma se detecte que una solicitud no contenía por citar un ejemplo, el título en la descripción, para que la administración envíe una carta al solicitante indicándole que debe especificar el título en la descripción en un plazo de 2 meses, y si por la razón que fuere el solicitante no puede responder, lo legalmente establecido es que la solicitud cae en abandono, de manera que, independientemente de que

---

<sup>299</sup> Ley Núm.24-2015. España. Artículo 33. Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite. 1. “Dentro de los 10 días siguientes a su recepción, la Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de patente cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación y, si es así, la admitirá a trámite y procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 34. 2. Si la faltara alguno de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación, se notificarán los defectos al interesado para que los subsane en el plazo establecido. La fecha de presentación será en ese caso la del momento en que la Oficina Española de Patentes y Marcas reciba la documentación con los defectos debidamente corregidos. Si los defectos no se subsanan en plazo, la solicitud no será admitida a trámite y así se comunicará, con indicación de los motivos, al solicitante. 3. Si las tasas de solicitud y la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica no hubieran sido abonadas con la solicitud, o no lo hubieren sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido de la solicitud. 4. Los plazos mencionados en los apartados anteriores son los fijados en el reglamento de ejecución de la presente Ley”.

el solicitante no haya tenido en lo más mínimo la intención de abandonar su solicitud de patente, lo cierto es que la ley así lo asume y la solicitud se declara abandonada.

Lo peor de toda esta historia es que en numerosas ocasiones el solicitante al notificarle la resolución de abandono por parte de la administración, procede a interponer un recurso de apelación, o peor un recurso de reconsideración que resulta ser legalmente improcedente<sup>300</sup> y como la ley establece que ya la solicitud se encuentra abandonada, generalmente estos recursos de apelación se rechazan y se confirma la decisión de primer grado, y el solicitante pierde su derecho sobre esa solicitud de patente y en los casos de abandono por falta de pago de la tasa para el examen de fondo, el cual opera de pleno derecho, el solicitante habría afectado además uno de los requisitos legales fundamentales de su solicitud, puesto que ya para ese momento habría sido publicada y por tanto carecería de un requisito primordial que es la novedad.

Teniendo en cuenta lo antes indicado, estimamos que si bien es válido que exista un mecanismo para descongestionar el sistema de solicitudes que ya no interesan a sus titulares, debería igualmente existir la posibilidad legal de que el solicitante tenga la facultad de poder subsanar su deficiencia u omisión ante la administración, siempre que no haya una resolución

---

300 El artículo 35 de la Ley Núm.20-00 dispone que “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”.

definitiva que dé por terminada su solicitud, luego de haber agotado un procedimiento garantista y tuitivo, de modo que pueda continuar con el trámite de su patente.

Lo anterior se plantea en el entendido de que cualquier detalle de forma que haya producido la declaración de abandono pueda ser válidamente completado por el solicitante si es que aún tiene un interés en su solicitud, puesto que una vez puesto de manifiesto el interés del solicitante, la declaración de abandono ya no cumpliría los fines que la norma persiguió.

En esa misma tesitura, vemos como se ha planteado que el incremento en la producción de activos intangibles tiene que ir acompañado, necesariamente, de un nivel confiable de protección para los creadores de esa clase de derechos. Es algo que, obviamente, depende de la solidez del sistema de propiedad intelectual de un país, lo cual se logra en gran medida teniendo niveles óptimos de protección y respeto por estos derechos... La protección es uno de los pilares fundamentales de los derechos de propiedad intelectual. Esta le otorga una garantía al creador o autor, tanto por su conocimiento como por lo creado proveniente de su intelecto, mediante el reconocimiento del derecho de propiedad sobre su creación y producción intelectual. Esta garantía de creador le da facultad al propietario de explotar, autorizar o prohibir a un tercero el uso de lo que ha inventado o creado el propietario de dichos derechos. Asimismo, en caso de violación a sus derechos, puede incoar acciones legales<sup>301</sup>.

En atención a la propia tendencia normativa tanto interna como de los tratados internacionales en materia de propiedad industrial, a los principios constitucionales que hoy rigen el derecho administrativo, consideramos que debe ser incorporada la figura del

---

301Vid. “Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana”, op. cit. p.48

restablecimiento de derechos que trataremos *ut infra*, como una opción legal para que todos los solicitantes y titulares de patentes sin excepción, puedan contar esta prerrogativa legal para salvaguardar sus derechos.

La terminación de la vigencia de una patente por “el abandono” muchas veces involuntario de un solicitante, resulta a nuestro modo de ver, una consecuencia exagerada, excesiva y desproporcionada en relación a la falta que le da origen, en este sentido básicamente viola el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que muchas veces se trata de una omisión o falta de un requisito de menor relevancia, que si bien debe ser subsanado por el interesado, el no hacerlo estrictamente dentro de un plazo inicial, no debería tener como consecuencia la pérdida absoluta e irreparable del derecho sin que siquiera cuente con la opción jurídica de subsanar esa falta; no debemos olvidar que una solicitud de patente no es un trámite cualquiera, sino que implica por lo general todo un proyecto de investigación en el área técnica de que trata, de manera que extinguir un derecho o expectativa de derecho de esta naturaleza no debiera hacerse a la ligera, sin que exista forma de subsanar la omisión o demora en la respuesta, en este orden el sistema de patentes de República Dominicana amerita ser más garantista.

Como ya fue dilucidado, actualmente la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial de República Dominicana establece dos tipos de abandonos, uno contemplado en el examen de forma y otro por el no pago de la tasa del examen de fondo, iniciemos refiriéndonos al abandono que es con motivo de un incumplimiento o demora en responder un requerimiento realizado en fase de examen de forma; en este sentido, nos permitimos transcribir el texto del artículo 19 de la Ley Núm.20-00 vigente actualmente, a saber:

Artículo 19.- Examen de forma.

«1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará, dentro de sesenta días de la fecha de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de los Artículos 11 y 13 y las disposiciones reglamentarias correspondientes.

2) En caso de observarse alguna omisión o deficiencias, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de dos meses, **a reservas de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio**. Si el solicitante no cumple con efectuar la corrección en el plazo indicado, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial hará efectivo el abandono mediante comunicación motivada.

3) Si se ha omitido alguno de los elementos indicados en el Artículo 12, pero se subsana la omisión **dentro del plazo previsto en el numeral anterior**, se asignará como fecha de solicitud aquella en que se subsana la omisión.

4) Si la descripción hace referencia a dibujos y éstos no se han acompañado al presentar la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que los presente. Si se subsana la omisión dentro del plazo indicado en el numeral 2), se tendrá como fecha de presentación de la solicitud aquella en que se reciban los dibujos. En caso contrario, se considerará como no hecha la referencia a los dibujos».

Como puede observarse en el texto legal antes transcrito, el abandono contemplado en el artículo 19 de la Ley Núm.20-00 debe ser declarado mediante resolución y es producido por el incumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 11 y 13 de la Ley Núm.20-

00<sup>302</sup>, aunque en el numeral (3) de ese artículo hace la salvedad de que si la omisión corresponde a uno de los elementos contemplados en el artículo 12 de la misma Ley 20-00

---

302 Ley Núm. 20-00 Artículo 11.- Solicitud de patente.” 1) El solicitante de una patente puede ser una persona natural o una persona jurídica. Si el solicitante no es el inventor, la solicitud debe contener la documentación que justifique su derecho a obtener la patente. 2) La solicitud de patente de invención debe presentarse ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Comprenderá una instancia con los datos relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, si lo hubiera, así como el nombre de la invención y los demás datos requeridos por esta ley y su reglamento. 3) La solicitud incluirá una descripción, una o más reivindicaciones, los dibujos que correspondan, un resumen, y el comprobante de pago de la tasa de presentación. 4) La solicitud debe indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado, o del título que se hubiese obtenido ante otra oficina de propiedad industrial, y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en la República Dominicana. 5) Asimismo, la solicitud deberá incluir la copia certificada de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado, o del título o certificado que se hubiese obtenido en otro país y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en la República Dominicana. 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.

sobre Propiedad Industrial<sup>303</sup>, - trata sobre los requisitos básicos para signar fecha de presentación- pero es subsanada dentro del plazo, entonces se asigna como fecha de presentación de solicitud aquella en que se subsana esa omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque los requisitos contenidos en el artículo 12 de la Ley Núm.20-00 son parte de las estipulaciones del artículo 11 de la misma Ley, una vez que estos se subsanen la fecha de presentación de la solicitud nacional varía y se fija el día en que esos requisitos fueron efectivamente cumplidos ante la Oficina Nacional.

Ahora bien, ¿Qué ocurre en la actualidad si el solicitante o su representante no dan una respuesta en tiempo oportuno?, pues conforme a lo estatuido en el artículo 19 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial, la administración debe simplemente hacer efectivo el abandono mediante resolución motivada, la cual debe ser notificada al solicitante, quien ya habría perdido todos sus derechos sobre la solicitud en cuestión. En el caso puntual de República Dominicana, como puede apreciarse en las estadísticas emitidas por la ONAPI, la cantidad de patentes solicitadas que perdieron sus derechos desde el año 2000 al 2020 por motivo de *abandono* en general rondan el dieciséis por ciento del total de solicitudes y en el caso de solicitantes independientes supera el cuarenta del porcentaje total de las solicitadas de forma independiente<sup>304</sup>.

---

303 República Dominicana. Ley Núm.20-00. Artículo 12.- Admisión y fecha de depósito de la solicitud “Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su presentación ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que dicha solicitud contenga al menos los siguientes elementos: a) La identificación del solicitante y su domicilio en la República Dominicana para efectos de notificaciones; b) Un documento que contenga una descripción de la invención y una o más reivindicaciones; c) El comprobante de pago de la tasa de presentaciones.”

<sup>304</sup> República Dominicana. Oficina de Acceso a la Información OAI. Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI Respuesta a Solicitud de Información SAIP-50909. Dentro del rango de fecha del 2000 al 2020. (Total

En función de lo expuesto, estimamos que el artículo 19 de la Ley Núm.20-00 debe ser modificado a los fines respaldar el propósito de fomentar la innovación a nivel nacional y de adecuarse a la tendencia normativa internacional, de minimizar la extrema rigurosidad y burocracia legal que con frecuencia impera en el trámite de una solicitud de patente. En este sentido consideramos oportuno modificar el contenido del referido artículo.

Texto Propuesto: Artículo 19.- Examen de forma.

*«1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará, dentro de sesenta días de la fecha de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de los Artículos 11 y 13 y las disposiciones reglamentarias correspondientes.*

*2) En caso de observarse alguna omisión o deficiencias, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de dos meses. Si el solicitante no cumple con efectuar la corrección en el plazo indicado, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial hará efectivo el abandono mediante comunicación motivada.*

*3) Si se ha omitido alguno de los elementos indicados en el Artículo 12, pero se subsana la omisión dentro del plazo previsto en el numeral anterior, se asignará como fecha de solicitud aquella en que se subsana la omisión.*

*4) Si la descripción hace referencia a dibujos y éstos no se han acompañado al presentar la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que*

---

Solitudes Patentes de Invención **presentadas** por Solicitantes Independientes: **304** / Total Solitudes Patentes de Invención **abandonadas** por Solicitantes Independientes:**121**)

*los presente. Si se subsana la omisión dentro del plazo indicado en el numeral 2), se tendrá como fecha de presentación de la solicitud aquella en que se reciban los dibujos. En caso contrario, se considerará como no hecha la referencia a los dibujos ».*

En esta parte, a los numeral (2), (3) y (4) del artículo 19 le fueron eliminados los párrafos relativos al archivo de oficio, por entender que se trata de una estipulación muy drástica, de modo que con esta nueva propuesta, se deja abierta la posibilidad de que el solicitante afectado pueda subsanar su falta y a su vez presentar la documentación que avale que ya ha cumplido y que por tanto no se ha configurado el abandono de la solicitud; de no hacerlo entonces ya la declaración de abandono sería firme. Con esta fórmula legal se deja abierta la posibilidad de hacer uso de las vías de recurso que permitan restaurar el derecho, constituyéndose en una mayor seguridad para la inversión hecha en estos proyectos, ya sean productos o procedimientos innovadores que se pretenden registrar como invenciones.

De otro lado se encuentra el abandono contemplado en el examen de fondo, en este sentido presentamos a continuación el texto que actualmente se encuentra contenido en el artículo 22 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial, veamos:

Artículo 22.1 de la Ley Núm.20-00.- Texto Actual.

*«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».*

Como se observa, en este tipo de abandono que es por motivo de la falta de pago de la tasa correspondiente al examen de fondo, el “abandono” opera de pleno derecho conforme a la

ley y se produce *ipso facto* con el hecho mismo de no realizar ese pago de la tasa de examen de fondo dentro del plazo otorgado por la ley, que son los doce meses a partir de la publicación de la solicitud en el boletín oficial.

En torno al texto del artículo anteriormente transcrito, proponemos la modificación del mismo para que diga como sigue a continuación:

*«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 Oficina Nacional de la Propiedad Industrial hará efectivo el abandono mediante comunicación motivada.»*

La propuesta que planteamos, surge de los siguientes razonamientos:

- i. La proporcionalidad de la medida, la eliminación de una excesiva burocracia y la ampliación de la tutela de los derechos del solicitante de una patente, mediante la posibilidad de subsanar estas faltas que dan lugar a la declaración de abandono de una patente de invención, es una tendencia a nivel internacional; basta con examinar el contenido de tratados como PCT, el cual contempla en su artículo 48 el aspecto relativo a la flexibilidad en cuanto al cumplimiento de los plazos.<sup>305</sup>

---

305 Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) Retraso en el cumplimiento de ciertos plazos. 1) Cualquier plazo fijado en el presente Tratado o en el Reglamento que no se cumpla debido a una interrupción en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, se considerará cumplido en los casos y con sujeción a la prueba y demás condiciones que prescriba el Reglamento. 2) a) Un Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislación nacional. b) Un Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a).

- ii. En el proceso de tramitación de una patente, el pago del examen de fondo debe realizarse antes de que se proceda a examinar el fondo de esa solicitud, pero después de que ya ha sido publicada; de manera que, una consecuencia de esa naturaleza, en esa fase del proceso, es decir, la pérdida del derecho sobre la solicitud, tiene consecuencias jurídicas aún mayores que en el caso del abandono por no cumplir un requerimiento, esto así ya que en estos casos, al haberse publicado la solicitud, esta pierde el requisito de la novedad, por lo que carecería de sentido solicitarla nueva vez; en adición a ello, al no haberse realizado el examen de fondo de esa solicitud, no sabemos si la misma habría cumplido con los requisitos de patentabilidad y en el caso hipotético de que sí los cumpliera, representa una medida desproporcionada la pérdida del derecho sobre una eventual patente, por motivo de un incumplimiento de forma y no de fondo, como lo es la falta del pago de una tasa de servicio en un plazo.
- iii. Si bien es válido que exista un mecanismo para descongestionar el sistema de solicitudes que ya no interesan a sus titulares, debería igualmente existir la posibilidad legal para el solicitante poder subsanar su falta de respuesta en el plazo inicial, siempre y cuando haga uso de su derecho de defensa en tiempo oportuno, de modo que pueda continuar con el trámite de su solicitud.
- iv. En definitiva, un simple detalle de forma que haya producido la declaración de abandono, debe poder ser válidamente subsanado por el solicitante haciendo uso de su derecho de defensa, si es que aún tiene un interés en su solicitud, y que al hacerlo pueda corregir su falta y presentar la documentación que lo acredita, ya que una vez puesto de manifiesto el interés por parte del solicitante, es evidente que la solicitud no estaría “abandonada” y la declaración del abandono ya no cumpliría los fines que la norma persiguió.

### **2.2.2.- La Caducidad.-**

Las patentes de invención luego de ser solicitadas están sujetas a pagar al Estado una tasa anual de mantenimiento de vigencia; la primera de estas tasas anuales se paga “antes de que comience a correr el tercer año” contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud en cuestión, es decir justo cuando termina el segundo año y a partir de ahí cada año sucesivo tomando como punto de partida la fecha de la solicitud, contando así mismo con un período de gracia de seis meses adicionales. Ahora bien, si en algún momento el solicitante deja de pagar una de estas tasas, se produce la caducidad de pleno derecho, así lo dispone la ley.<sup>306</sup>.

Corresponde aclarar que la falta de pago de las tasas no es la única causa de caducidad al tenor de lo establecido en la regulación vigente, en la cual se establece una caducidad que es de pleno derecho, debido a la falta de pago de las tasas, y otro tipo de caducidad que debe ser declarada, a los términos del artículo 34 los casos en que exista afectación a los derechos de salud pública o a la vida ya sea humana, animal o vegetal; cuando el otorgamiento de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir las prácticas establecidas en los artículos 41 y 42 o cuando el solicitante oculte o suministre falsa información a la Oficina

---

306 República Dominicana. Ley Núm.20-00, el Art. 28 dispone que “1) Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deben pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año contado desde la fecha de la solicitud de patente. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por anticipado. 2) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de una tasa anual, mediante el pago de la sobretasa establecida. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente, según el caso, mantiene su vigencia plena. 3) La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo produce de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso”.

Nacional de la Propiedad Industrial con el objetivo de obtener una patente que no cumple con los requisitos de patentabilidad.<sup>307</sup>

Ciertamente la caducidad de una solicitud o registro de patente como consecuencia del no pago oportuno de las tasas de anualidad fijadas por la ley, corresponde a una práctica

---

307 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 34.- Nulidad y caducidad de la patente. 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. 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) Cuando el otorgamiento de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir las prácticas establecidas en los Artículos 41 y 42. En estos casos ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos (2) años a partir del otorgamiento de la primera licencia obligatoria; (Modificado por el art. 4 Ley 424-06). b) cuando ello fuere necesario para proteger la salud pública, la vida humana, animal o vegetal o para evitar serios perjuicios al medio ambiente; c) Cuando el solicitante oculte o suministre falsa información a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial con el objetivo de obtener una patente que no cumple con los requisitos de patentabilidad.”

generalizada en el sistema de patentes a nivel mundial, aunque, como veremos más adelante, varias normativas tanto de carácter nacional como internacionales contemplan figuras jurídicas que permiten subsanar este tipo de situaciones.

La OMPI considera que una de las principales finalidades de estas disposiciones legales es descongestionar el sistema y no tener que tramitar solicitudes o patentes en las que el solicitante o titular no tiene ningún interés, eliminando a su vez el derecho de exclusiva que representan estas solicitudes o registros frente a terceros.

En la actualidad, la falta de pago de las tasas en los plazos previstos es otro de los obstáculos que tienen que enfrentar quienes se embarcan en la tarea de innovar con el fin de generar una invención patentable y realizar una solicitud de patente, con la desventaja de que en estos casos la normativa prevé que la falta de pago de una tasa de mantenimiento genera la caducidad de pleno derecho.

Actualmente el artículo 28 de la Ley Núm.20-00 establece los plazos en los cuales deben pagarse, tanto la primera anualidad, como las anualidades subsiguientes<sup>308</sup>.

---

308 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 28 “1) Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deben pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año contado desde la fecha de la solicitud de patente. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por anticipado. 2) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de una tasa anual, mediante el pago de la sobretasa establecida. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente, según el caso, mantiene su vigencia plena. 3) La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo produce de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso”.

Por su parte el reglamento de aplicación de la Ley Núm.20-00 hace referencia a la forma como se va a computar el plazo correspondiente a la primera anualidad<sup>309</sup>.

Si observamos detenidamente la redacción tanto del artículo 28 de la Ley Núm.20-00 y lo comparamos con la redacción del artículo 22 del reglamento de aplicación, ambos citados previamente, podemos percatarnos de que mientras que el artículo 28 preceptúa que *“la primera tasa anual se pagará **antes de comenzar el tercer año** contado desde la fecha de la solicitud”* y por su parte el artículo 22 del reglamento consigna que *“el primer pago de la tasa anual deberá realizarse, a más tardar, **el día antes del segundo aniversario** de la fecha de solicitud”* de ello resulta que, el día antes de comenzar el tercer año (es decir el último día del segundo año , esto es, el día del aniversario) no es el mismo día que el día antes del segundo aniversario (que viene siendo tal y como lo indica el día antes del aniversario, no el día del aniversario). En otras palabras, sería como decir que el primero de enero es el primer día de este año, por lo que no puede considerarse que el primer día de este año es el 31 de diciembre del año anterior. Esta ambigüedad en la redacción tanto de la ley nacional como del reglamento ha dado lugar a interpretaciones ambiguas en base a las cuales los solicitantes se confunden con respecto a este tema.

Por otro lado, es pertinente resaltar que si bien el plazo de gracia es a los fines de no penalizar al solicitante o titular de una patente de forma automática en caso de que se produzca una mora en el pago de las tasas de mantenimiento, lo cierto es que, en muchos casos, más que

---

309. Reglamento de Aplicación de la Ley 20-00. Artículo 22 literal A) dispone que “Para las patentes solicitadas conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 20-00, el primer pago de la tasa anual deberá realizarse, a más tardar, el día antes del segundo aniversario de la fecha de solicitud, esto es antes de comenzar el tercer año conforme lo establece el Artículo 28.1 de la Ley 20-00”.

una cuestión de mora o falta de interés es un asunto de descuido, que en muchos casos no es atribuible al solicitante o titular sino a su representante.

Como puede notarse, el tema del no pago o pago tardío de las anualidades de las patentes puede deberse no solo a la falta de interés del solicitante o titular, sino también a un descuido o imposibilidad de realizarlo que no necesariamente obedecen a su voluntad.

En la práctica, el tema del plazo de la primera anualidad, como ya antes fue dilucidado, es un tema que resulta confuso a muchos solicitantes, lo que ha devenido en ocasiones en la inobservancia en el cumplimiento de los plazos relativos al pago de la primera anualidad, habiendo cumplido incluso con otros requerimientos y pagos que amerita el proceso de solicitud, en este sentido la administración ha dejado claro que con independencia del cumplimiento de otros requisitos, si no se cumple con el pago de las anualidades en el tiempo previsto, la solicitud de patente deviene en caduca y es que así lo contenla la ley especial que rige la materia. Esto sin la necesidad de que esta caducidad sea declarada por la administración aunque ya es una práctica declararla.

En tal sentido, la autoridad administrativa nacional ha indicado que con independencia de otros requerimientos legales que demanda este proceso, el pago de la tasa de mantenimiento de una solicitud de registro de patente es un requisito fundamental que puede determinar el que un proceso se encuentre vigente o no... Que la caducidad ha sido definida como la extinción del derecho a la acción por el transcurso del tiempo. Bajo esta premisa la Ley Núm. 20-00 en su artículo 28 numeral 3 estableció sancionar con la caducidad de pleno derecho a la solicitud de una patente cuando incumpla con la obligación de pago de la tasa de mantenimiento correspondiente. Esta circunstancia... imposibilita continuar el trámite del

mismo con independencia de que se hayan observado otros requisitos legales que pudiese exigir el proceso de registro de una solicitud de patente de invención<sup>310</sup>.

Igualmente, señala que cuando la Ley Núm. 20-00 en su artículo 28 numeral 3 establece la caducidad de pleno derecho determina además que esta consecuencia jurídica se produzca sin necesidad de que ocurra un hecho o acto de la administración, sino por el mismo derecho o norma jurídica<sup>311</sup>.

En otro pronunciamiento se recalca que «la ley que rige la materia (Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial) no hace excepción respecto a las causales de la falta de pago, basta con que el mismo no se efectúe dentro del tiempo establecido, como ocurrió en el presente caso, para que la solicitud de patente se encuentre caduca de pleno derecho, conforme lo establece el numeral 3 del artículo 28 de la Ley 20-00 sobre propiedad industrial<sup>312</sup>.

Como ya hemos dilucidado antes, la tarea de innovar y más bien de desarrollar proyectos de innovación patentables no es fácil ni rápida, y está muy lejos de ser una simple actividad comercial, es una clase ocupación que ha demostrado tener una incidencia relevante en el desarrollo no solamente de países, sino de generaciones y como ya también fue abordado, la República Dominicana tiene como uno de sus propósitos convertirse en un país generador de innovación.

---

310 Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ONAPI. Resolución de la Dirección General Núm.00148-2016 de fecha 25-11-2016 dada por la Exp.:P2012-0267. p.10.

311 *Idem*.

312 Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ONAPI. Resolución de la Dirección General Núm.00137-2016 de fecha 14-10-2016. Exp.P2012-0264. pp.14-15.

Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta que tanto la administración como el administrado están llamados a cumplir principio de buena fe, sus relaciones deben cimentarse sobre esta premisa, ya que constituye este un concepto con vocación universal.

En razón de ello, estimamos que la regulación sobre el tema de las invenciones debe tener un carácter razonablemente tuitivo, tanto para la industria innovadora, como para la sociedad presente y futura en su conjunto.

En tal sentido, la OMPI ha coincidido en reconocer que la caducidad no representa *per se* el interés de la administración, sino que es una consecuencia del no pago de una tasa de anualidad, la cual a su vez representa una oportunidad periódica que tiene el solicitante o titular de decidir si mantiene vigente su derecho o no.

De manera que, estamos hablando de que se trata de la pérdida de un derecho sobre una invención, con todo lo que esta supone en términos de tiempo e inversión, debido a una falta básicamente de forma, como lo es el pago de una tasa de servicio.

La Ley española contempla la caducidad, entre otras cosas, como consecuencia del no pago de las tasas de anualidades incluyendo, al igual que la ley nacional, los seis meses de gracia<sup>313</sup>.

---

<sup>313</sup> Ley Núm.24-2015. España. Artículo 108. Causas de caducidad. 1. Las patentes caducan: a) Por la expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas. b) Por renuncia del titular. c) Por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente...3. En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad. No obstante, lo previsto en el apartado precedente, la caducidad no se producirá en este caso antes de que transcurran los seis

En tal sentido, como se evidencia en las estadísticas emitidas por la ONAPI, República Dominicana, la cantidad de patentes solicitadas que fueron declaradas *caducadas* desde el año 2000 al 2020 en general rondan el veintitrés por ciento del total de solicitudes y en el caso de solicitantes independientes igual ronda el veintitrés por ciento del total de las solicitudes presentadas de forma independiente<sup>314</sup>.

En nuestra opinión, tomando en cuenta todos los intereses que están en juego con una solicitud de patente y más aún con un registro de patente ya concedido, y considerando que se involucran tanto intereses privados como públicos, siendo conscientes de la importancia que estas revisten para sus titulares por la cuantiosa inversión que implican y el daño a veces incuantificable que puede representar la pérdida involuntaria de una patente, además de la incidencia en cuanto a los innovadores y su relación con el Estado por medio de una patente; estimamos que no se equipara la falta cometida, como es el no pago o pago tardío de una tasa de mantenimiento, con el efecto legal que produce, consistente en la terminación de la vigencia de la solicitud o registro; de modo que entendemos mucho más justo que el legislador tenga todos estos elementos en cuenta y se establezca una fórmula jurídica que

---

meses de demora sin que se haya pagado la anualidad y la sobretasa correspondiente, o en su caso, la correspondiente tasa de regularización. 4. En el supuesto del apartado 1, párrafo d), la caducidad será declarada previa instrucción por la Oficina Española de Patentes y Marcas del correspondiente expediente administrativo.

<sup>314</sup> República Dominicana. Oficina de Acceso a la Información OAI. Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI Respuesta a Solicitud de Información SAIP-50909. Dentro del rango de fecha del 2000 al 2020. (Total Solitudes Patentes de Invención **presentadas** por Solicitantes Independientes: **304** / Total Solitudes Patentes de Invención **abandonadas** por Solicitantes Independientes:**70**)

permita subsanar estas faltas menores. En tal sentido, tenemos dos discrepancias fundamentales, a saber:

A. Plazo para el pago de la primera tasa de anualidad.

En primer término, diferimos del hecho de que el pago de la primera tasa deba realizarse a los dos años y medio contando el plazo adicional de los seis meses de gracia, esto debido a que la experiencia nos ha permitido constatar que esta disposición da lugar a mucha confusión y a muchos retrasos involuntarios que dan al traste con la solicitud en trámite, omisiones que se evitarían tomando como medida que el pago de esta primera tasa anual se realice como es lógico justo al cumplirse el primer año, ya que de este modo el solicitante simplemente tendría que seguir un orden cronológico simple, lo cual le permitiría tener un mayor control del pago de sus tasas y evitaría estos retrasos involuntarios en cuanto al pago de la primera tasa de anualidad.

B. Efecto de la falta de pago de una tasa de mantenimiento

Si bien es cierto que el pago de las tasas de mantenimiento además de una finalidad recaudatoria, tienen el propósito de descongestionar el sistema de registro, lo cierto es que se hace necesario en ese sentido, aquilatar el valor de una patente para su o sus inventores, toda vez que no se trata como es obvio de un derecho cualquiera, no es un trámite más sin importancia, el derecho de patente es una clase de derecho que supone un intangible importante para quien lo solicita y no nos parece justo que una omisión simple de falta de pago o pago demorado, sea causa legal de la terminación irreversible de ese derecho, sin que exista siquiera la posibilidad de subsanar esa situación.

Sobre lo anterior consideramos que el sistema legal al que aspiramos, debe estar más acorde a los tiempos actuales, consciente de la importancia de esta clase de derechos, y por tanto, tener en cuenta fórmulas legislativas que denotan mucho más equidad, como ocurre en el caso de España, que en su Ley de patentes Núm.24-2015 ha incorporado la figura del ‘Restablecimiento de derechos’<sup>315</sup>, a los fines de que si un solicitante o titular o hubiera

---

315 Ley 24-2015 España. Artículo 53. Restablecimiento de derechos. 1. El solicitante o el titular de una patente o cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta Ley será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo corresponda a la interposición de un recurso, tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5. 2. La petición deberá presentarse por escrito en el plazo que primero expire de los siguientes: i) dos meses contados a partir del cese del impedimento; ii) doce meses contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o, cuando una petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del período de seis meses de pago con recargos al que se refiere el artículo 185. El trámite incumplido deberá realizarse dentro de ese plazo. No obstante, en el caso de que el restablecimiento de derechos se solicite para el plazo previsto en el artículo 30 la petición deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la expiración del mismo o antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes. 3. La petición deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos. 4. Será competente para resolver la petición el órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido. 5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos mencionados en el apartado 2 de este artículo y en los artículos 43.1 y 144. Tampoco serán de aplicación al plazo de interposición del recurso administrativo contra un acto declarativo de derechos. 6. El titular de la solicitud o del registro restablecido en sus derechos no podrá invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe, en el período comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de restablecimiento de ese derecho, hubiere comenzado a explotar la invención objeto de la solicitud o de la patente, o hubiese hecho preparativos serios y efectivos con esa finalidad, siempre que el tercero se limite a iniciar o continuar esa explotación en su empresa o para las necesidades de su empresa. 7. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrán interponer recurso de alzada, tanto el tercero que pueda beneficiarse del derecho a continuar o a iniciar la explotación de la invención prevista en el apartado 6, como el tercero frente a quien puedan invocarse los

podido cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esa ley pueda ser restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, la pérdida de un derecho en virtud de las disposiciones de esa ley o de su reglamento y en el caso de la falta de pago de mantenimiento le confiere un plazo de doce meses a partir del vencimiento del período de gracia.

La posibilidad de subsanar la falta de pago de anualidades de las patentes, es también una opción legislativa que se encuentra contenida en el propio Convenio de París mediante la figura de la rehabilitación de las patentes<sup>316</sup>, no obstante, en el caso de la República Dominicana, esta figura jurídica no tiene desarrollo legislativo nacional .

De lo anterior, surgen varias incógnitas, ¿Puede el avance tecnológico, el consumidor y la innovación en general, verse afectados por la rigidez de un sistema de protección de patentes? ¿Se trata esta de una medida demasiado severa en proporción a la falta cometida?; a nuestro entender la respuesta es sí, ya que en términos generales, en la medida en que menos personas se sientan satisfechos con el uso del sistema de patentes, y con la protección efectiva que este les brinda, menor será el incentivo para valerse de este sistema de protección y menor será la cantidad de información técnica al alcance del sistema y de todos los usuarios de este, de manera que, teniendo en cuenta que el sistema de patentes ha sido una de las grandes

---

derechos anteriores derivados de la solicitud objeto del restablecimiento de derechos. 8. La resolución de restablecimiento de derechos se inscribirá en el Registro de Patentes y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

316 Convenio de París. Artículo 5 Bis.- “2) Los países de la Unión tiene la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas”.

columnas en las que se han sostenido los grandes avances en tecnología, medicina, etc., su debilidad o fortaleza incide en todos los agentes que lo conforman.

El propósito es que el inventor, el desarrollador, la persona que invierte su tiempo, su dinero, su esfuerzo en innovar, pueda recibir del Estado todo el apoyo, las garantías, la protección y el respaldo que se merece y por consiguiente, una relación basada en la *bona fides* con este, que si un inventor pierde su derecho sobre su registro o su solicitud, no sea porque incurrió en un simple descuido de un tema de forma o del pago de una tasa de anualidad, puesto que en ese caso contaría con las vías que le permitan enmendar ese aspecto de forma en su tramitación.

En este aspecto, la aspiración es que el solicitante o titular se encuentre facultado de manera expresa, para hacer valer su derecho a subsanar la falta concerniente al incumplimiento del requisito en cuestión, a los fines de que le permitan continuar con su solicitud en trámite o preservar el derecho sobre su registro.

Como ya hemos dilucidado, uno de los problemas que suelen darse en la práctica se debe a la confusión que surge en torno al pago de la primera tasa de anualidad debido a la ambigüedad en la redacción del artículo 28 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad

Industrial<sup>317</sup> y la forma en que está redactado el artículo 22 del reglamento<sup>318</sup> de aplicación de la ley, el cual más bien puede llegar a confundir al solicitante, como de hecho ha ocurrido.

En razón de los motivos que han sido explicados, entendemos necesaria la modificación del artículo 28 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial que trata sobre la caducidad en materia de patentes, tanto en lo relativo al pago de la primera tasa de anualidad, como en lo concerniente al efecto de la falta de pago de las tasas siguientes.

En tal virtud, proponemos la modificación del artículo 28 numerales (1) y (3) de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial, para que establezca lo siguiente:

En lo relativo al numeral (1) del artículo 28, el texto es el siguiente:

- 1) *Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deben pagarse tasas anuales. Los pagos se harán al cumplirse el período anual correspondiente. **La primera tasa anual se pagará al cumplirse el primer año contado desde la fecha de la solicitud de patente.** Podrán pagarse dos o más tasas anuales por anticipado. 2) Se*

---

317 Ley Núm.20-00 sobre Propiedad industrial. Artículo 28 “1) Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deben pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año contado desde la fecha de la solicitud de patente. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por anticipado. 2) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de una tasa anual, mediante el pago de la sobretasa establecida. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente, según el caso, mantiene su vigencia plena. 3) La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo produce de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso”.

318 Reglamento de Aplicación de la Ley 20-00. Artículo 22 literal a) “Para las patentes solicitadas conforme a las disposiciones de la Ley No. 20-00, el primer pago de la tasa anual deberá realizarse, a más tardar, el día antes del segundo aniversario de la fecha de solicitud, esto es antes de comenzar el tercer año conforme lo establece el Artículo 28.1 de la Ley 20-00”.

*concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de una tasa anual, mediante el pago de la sobretasa establecida. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente, según el caso, mantiene su vigencia plena.*

En cuanto al numeral (3) del artículo 28, el texto es el siguiente:

*3) La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo produce la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso y será declarada mediante resolución motivada.”.*

En este caso le fue eliminada la expresión “de pleno derecho” para abrir la posibilidad de que esta circunstancia pueda ser subsanada por medio de nuevas figuras que la normativa incorporaría y que veremos más adelante.

### **2.2.3.- Tendencia Normativa en materia de Procedimiento de Registro de Patentes.**

En materia de patentes, la tendencia a nivel internacional es facilitar el trámite para el inventor, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo es el cauce formal por el que este debe pasar para llegar al objetivo de proteger un derecho legítimo al uso exclusivo explotación de la patente, siendo esta última, el objeto de la tutela.

La normativa internacional y las tendencias legislativas, doctrinarias y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial tienden a consagrar disposiciones relativas las flexibilidades en cuanto al cumplimiento de ciertos plazos en proceso de registro de una patente.

Al reflexionar sobre este tema, podemos afirmar que, si bien es deber del Estado proteger el dominio público y no otorgar derechos de exclusiva injustificados, lo cierto es que para cumplir con este deber, el Estado debe en buena lid, realizar una tramitación que realmente

garantice la protección del bien que le ha sido confiado, en los casos en que este lo merezca conforme a la ley.

Ciertamente a nivel internacional se intenta mitigar un poco la rigidez de sistema de patentes en general y de la actual regulación estableciendo flexibilidades legales. En este orden, existe una inclinación en varias regulaciones, que apunta a disminuir excesos en la normativa que rige los procedimientos relativos a las patentes, en tal virtud vemos como tratados como el PCT contienen disposiciones relativas a las flexibilidades en cuanto a los plazos consignados en el tratado y en las legislaciones nacionales.<sup>319</sup> lo cual pone de manifiesto la inclinación en estas normativas internacionales en el sentido de que la tramitación de las patentes disminuya la burocracia excesiva que frecuentemente les afecta.

---

319 El Tratado de Cooperación de Patentes –PCT-, ha asumido el compromiso de tener en cuenta lo convenido en este acuerdo, el cual en su artículo 48 numeral (2) preceptúa que “a) Todo Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos admitidos por su legislación nacional; b) Todo Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a)”. En adición a ello, la Regla 82Bis 1 del PCT en relación a lo que deberá entenderse por el ‘plazo’ contemplado en el artículo 48. 2) del Tratado, aclara que se refiere a “i) a todo plazo fijado en el Tratado o en el presente Reglamento; ii) a todo plazo fijado por la Oficina receptora, por la Administración encargada de la búsqueda internacional, por la Administración encargada del examen preliminar internacional o por la Oficina Internacional, o a todo plazo aplicable por la Oficina receptora en virtud de su legislación nacional; iii) a todo plazo fijado por la Oficina designada o elegida o en la legislación nacional aplicable por esa Oficina para todo acto que deba ser cumplido por el solicitante en dicha Oficina. Por su parte la letra del artículo 42 de dicho tratado estipula que “Cualquier plazo fijado en el presente Tratado o en el Reglamento que no se cumpla debido a una interrupción en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, se considerará cumplido en los casos y con sujeción a la prueba y demás condiciones que prescriba el Reglamento. 2)a) Un Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislación nacional. b) Un Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a)”.

### 2.2.3.1- Convenio de París.

El Convenio de París en su artículo *5bis*, contempla dos opciones, una relativa a un plazo mínimo de gracia de seis meses adicionales al vencimiento de la anualidad y la otra consiste en la posibilidad que tienen los países miembros de incorporar la figura de la rehabilitación de las patentes caducas por falta de pago.<sup>320</sup>, en el caso de la legislación dominicana, no existe desarrollo legislativo respecto a la figura de la rehabilitación de las patentes.

Como vemos, esta figura, -la de la figura de la rehabilitación de las patentes-, es aplicable únicamente a las patentes caducas producto de no haberse pagado las tasas en tiempo oportuno, pero no aplica al retraso en el cumplimiento de otros plazo distintos de este y que también tienen lugar en el proceso de registro de una invención.

De manera que la legislación dominicana sí contempla el plazo de gracia de seis meses<sup>321</sup> para el pago de las anualidades, sin embargo no prevé la rehabilitación de las patentes<sup>322</sup>, en

---

320 Convenio de París. Artículo 5 Bis.- “1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone. 2) Los países de la Unión tiene la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas”.

321 Durante el período de gracia de los seis meses el derecho sigue vigente, pero si no se hace el pago debe pagarse además una sobre tasa, de acuerdo al artículo 28.2 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial.

322 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 28.- Tasas anuales. “1) Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deben pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año contado desde la fecha de la solicitud de patente. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por anticipado. 2) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de una tasa anual, mediante el pago de la sobretasa establecida. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente, según el caso, mantiene su vigencia plena. 3) La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto

consecuencia, al no haber desarrollo legislativo respecto de esta figura en la legislación nacional, la única prerrogativa es el plazo de gracia de los seis meses, luego de transcurrido el cual, la patente se considera caduca de pleno derecho.

### **2.2.3.2.- Acuerdo de los ADPIC.**

El acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, relacionados con el Comercio (ADPIC), por su parte, establece claramente en su articulado que los países signatarios tienen la potestad de establecer una protección más amplia que la consignada en ese acuerdo<sup>323</sup>.

### **2.2.3.3.- Tratado de Cooperación en materia de Patentes. PCT.**

El PCT, por su parte, permite solicitar protección por patente para una invención de forma simultánea en varios países mediante la presentación de una solicitud de patente internacionalmente, y ciertamente ofrece algunas flexibilidades como las que contempla en su artículo 48 <sup>324</sup> donde se establece que los Estados contratantes excusarán cualquier retraso

---

en el presente artículo produce de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso”.

323 ADPIC. Artículo 1. Naturaleza y alcance de las obligaciones. 1. “Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”.

324 El Tratado de Cooperación de Patentes –PCT-, ha asumido el compromiso de tener en cuenta lo convenido en este acuerdo, el cual en su artículo 48 numeral (2) preceptúa que “a) Todo Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos admitidos por su legislación nacional; b) Todo Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a)”. En adición a ello, la Regla 82Bis 1 del PCT en relación a lo que deberá entenderse por el ‘plazo’ contemplado

en el cumplimiento de un plazo tanto por los motivos consignados en su legislación nacional como por razones distintas a las establecidas en dicha legislación.

Más allá de lo señalado en el párrafo anterior, la Regla 49.6 del PCT <sup>325</sup> dispone que al pedido del solicitante puede ser restablecido un derecho de patente, si se comprueba que el

---

en el artículo 48. 2) del Tratado, aclara que se refiere a “i) a todo plazo fijado en el Tratado o en el presente Reglamento; ii) a todo plazo fijado por la Oficina receptora, por la Administración encargada de la búsqueda internacional, por la Administración encargada del examen preliminar internacional o por la Oficina Internacional, o a todo plazo aplicable por la Oficina receptora en virtud de su legislación nacional; iii) a todo plazo fijado por la Oficina designada o elegida o en la legislación nacional aplicable por esa Oficina para todo acto que deba ser cumplido por el solicitante en dicha Oficina. Por su parte la letra del artículo 42 de dicho tratado estipula que “Cualquier plazo fijado en el presente Tratado o en el Reglamento que no se cumpla debido a una interrupción en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, se considerará cumplido en los casos y con sujeción a la prueba y demás condiciones que prescriba el Reglamento. 2)a) Un Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislación nacional. b) Un Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a)”.

325 Tratado de Cooperación de Patentes –PCT-, Regla 49.6 “a) Cuando cesen los efectos de la solicitud internacional previstos en el [Artículo 11.3](#)), debido a que, en el plazo aplicable, el solicitante no ha cumplido los actos mencionados en el [Artículo 22](#), la Oficina designada, a petición del solicitante y a reserva de los [párrafos b\) a e\)](#) de la presente Regla, restablecerá los derechos del solicitante en lo que respecta a esa solicitud internacional si comprueba que el retraso en la observancia de ese plazo no era intencional o, a elección de la Oficina designada, que ha tenido lugar la inobservancia del plazo a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias. b) La petición de restablecimiento de los derechos mencionada en el [párrafo a\)](#) deberá presentarse en la Oficina designada, y deberán realizarse los actos mencionados en el [Artículo 22](#), en el que venza primero de los dos plazos siguientes: i) dos meses desde la fecha de supresión de la causa de la inobservancia del plazo aplicable en virtud del [Artículo 22](#); o ii) 12 meses desde la fecha de vencimiento del plazo aplicable en virtud del [Artículo 22](#); a condición de que el solicitante pueda presentar la petición en cualquier momento posterior, si lo permite la legislación nacional aplicable por la Oficina designada” .

retraso o inobservancia en el plazo no era intencional o que ha existido la diligencia debida, pudiendo aplicarse uno o ambos criterios a la vez.

Como ha sido expuesto, además de la tramitación conjunta de las solicitudes de patentes en distintos países, este Tratado contiene nuevos criterios y flexibilidades en relación al cumplimiento de los plazos, consignando excepciones para las solicitudes presentadas bajo su amparo, pero dejando a cargo de los países miembros, es decir, de las normativas internas de cada país, la facultad de estipular razones distintas a las establecidas en el Tratado, por vía de sus legislaciones nacionales.

#### **2.2.3.4- El Restablecimiento de Derechos y otras Medidas como Opción Normativa.**

La flexibilidad en cuanto a los plazos relativos a aspectos de forma en la tramitación de una solicitud o patente, como vimos es una clara inclinación de las regulaciones internacionales que rigen la materia.

Además del restablecimiento del derecho, existen otras medidas que buscan garantizar en mayor medida los derechos del solicitante o titular de la patente. En este orden, existen algunos desarrollos normativos en diversos países que intentan prever distintas situaciones procedimentales brindando una mayor garantía a los solicitantes y titulares de estos derechos. En este sentido restablecer los derechos sobre una solicitud o registro de patente, constituye una opción legislativa que ha sido adoptada en diversos países, a saber:

Tenemos el caso de Suiza con la ley Federal en Patentes (Ley de Patentes, LBI) 25 de junio de 1954 -Estado el 1 de enero de 1996- Art.47.)<sup>326</sup>, estipulando que si el solicitante o titular

---

326 Suiza. Ley de Patentes, LBI. Art. 47. Restablecimiento en el estado anterior. “Cuando el solicitante o el titular de la patente hacen probable que se les haya impedido, sin su culpa, observar un límite de tiempo prescrito

no ha podido cumplir un requisito en el plazo prescrito en la ley o el reglamento o por la Oficina Federal puede solicitar que le sean restablecidos sus derechos en un plazo de dos meses posteriores al cese del impedimento, pero a más tardar dentro de un año desde la expiración del período no observado, al tiempo que debe ser ejecutado el acto omitido.

Por su parte, en Inglaterra se consigna la figura del restablecimiento de derechos (Ley de Patentes. Art.28)<sup>327</sup>, en caso de falta de pago de tasa de renovación, pero aclara que un simple

---

por la ley o por los reglamentos de implementación o establecidos por el IPI, lo harán, a petición suya. , reinstalado en el estado anterior. 2 La solicitud debe presentarse dentro de los dos meses posteriores a la finalización del impedimento, pero a más tardar dentro de un año a partir del vencimiento del período no observado, a la autoridad con la cual el acto omitido tuvo que ser logrado; al mismo tiempo, el acto omitido debe ejecutarse. 3 No se permite la reinstalación en el caso previsto en el párr. 2 arriba (límite de tiempo para solicitar la reincorporación). 4 La aceptación de la solicitud tiene el efecto de restablecer la situación que habría surgido de la finalización oportuna del acto; art. 48 está reservado”.

327 Inglaterra. Ley de Patentes Art.28. “1) Cuando una patente haya dejado de surtir efecto debido a la falta de pago de una tasa de renovación, se podrá presentar una solicitud de restablecimiento de la patente al contralor dentro del período prescrito. 3) Un simple intento de pagar las tarifas de renovación no constituye una solicitud de restauración (patente de Dynamics Research and Manufacturing Inc, [1980] RPC 179); Patentes de Electricité de France (EDF), [1992] RPC 205). 4) Una vez que ha expirado el período extendido para pagar los derechos de renovación, la Oficina está obligada a llamar la atención del propietario sobre las disposiciones de s.28, véase 25.15. En la patente de Daido Kogyo KK, [1984] la discreción de RPC 97 se ejerció bajo la r.100 de las Patentes de 1995 para permitir que una solicitud de restauración fuera presentada fuera de plazo ya que este recordatorio no se había emitido en el momento adecuado. En vista de esto, el Tribunal de Apelación recomendó que todas las solicitudes de restauración, aunque aparentemente demasiado tarde para surtir efecto, deberían registrarse en el Registro. 4.1) El período prescrito en s.28 (1) es trece meses después del final del período especificado en la sección 25 (4) y no puede ser alterado. Por ejemplo, si el aniversario de la fecha de presentación de la patente cae el 10 de mayo, la tasa de renovación vence el 31 de mayo de cada año. Si la tasa de renovación para 2006 no se abona antes del 30 de noviembre de 2006 (es decir, al final del período de seis meses especificado en la sección 25 (4), la patente se tratará como cesada el 10 de mayo de 2006. El período de trece meses permitido una solicitud de restauración comenzará el 1 de diciembre de 2006 y expirará el 31 de diciembre de 2007”. Esta sección especifica las circunstancias bajo las cuales una patente que ha caducado por no pagar las tarifas de renovación puede ser restaurada. Regula las patentes concedidas en virtud de la Ley de

intento de pagar tasas por sí solo no constituye un pedido de restauración del derecho. En el 2005 entró en vigor una reforma legal que determinó sustituir el concepto de “cuidado razonable” con “involuntario”, aplicándose esta nueva disposición a las patentes que hayan cesado luego del primero de enero del 2005, es decir a partir de su entrada en vigor.

En Francia se establece la figura de la restitución en caso de pérdida de derecho sobre la solicitud o la patente luego de otorgada, (Código de Propiedad Intelectual. Art. L612-19 (*Modifié par Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 1*)<sup>328</sup> facultando al director general del instituto para conocer del pedido de restitución, pero hace la salvedad de

---

1977 y las patentes europeas (Reino Unido) que han caducado debido a la falta de pago de las tasas de renovación debido a la Oficina (ver 25.08-25.08.1 y 25.13-25.13.1). Los procedimientos relevantes están prescritos en r.40. La Orden de Reforma Regulatoria (Patentes) de 2004, que entró en vigor el 1 de enero de 2005, enmendó esta sección reemplazando la condición anterior de restauración, a saber, "cuidado razonable" con "involuntario". Esta última norma se aplica a las patentes que cesaron (como se define en la sección 25 (3) a partir del 1 de enero de 2005. Para las patentes que cesaron antes del 1 de enero de 2005, la contralora continuará aplicando el estándar de "cuidado razonable".

328 Francia, Código de Propiedad Intelectual. Art. L612-19 (*Modifié par Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 1*) El solicitante que no haya cumplido un plazo para el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial podrá presentar un recurso de restitución de sus derechos si justifica una excusa legítima en el incumplimiento. Esta demora tiene la consecuencia directa del rechazo de la solicitud de patente o de una solicitud, la pérdida de la solicitud de patente o de la patente o la pérdida de cualquier otro derecho. La apelación debe ser presentada al Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial dentro de los dos meses posteriores al cese del impedimento. El acto no completado debe hacerse dentro de este tiempo. La apelación es admisible solo dentro de un año desde la expiración del período no observado. Cuando la apelación se refiere a la falta de pago de una tasa de mantenimiento, el período no observado significa el período de gracia previsto en el segundo párrafo del Artículo L. 612-19 y la restauración es otorgada por el Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial solo con la condición de que las tasas de mantenimiento vencidas el día de la restauración hayan sido pagadas dentro del período prescrito por la reglamentación. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a los plazos previstos en los párrafos segundo y tercero, al artículo L. 612-16-1 y a los plazos para la presentación y corrección de una declaración de prioridad prescrita por la reglamentación, o período de prioridad establecido por el artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

que la apelación solo es admisible dentro del plazo de un año a partir del plazo inobservado. Igualmente en Francia<sup>329</sup>, tiene una comunicación al solicitante o titular informándole vencimiento del plazo inicial para pagar la anualidad y notificándole la existencia del plazo de gracia previsto y las consecuencias jurídicas en caso de realizar el pago.

Tailandia tiene establecido (Patent Act B.E. 2522 (1979). Sección 43 (20)<sup>330</sup> básicamente que si el titular de la patente no paga las tasas anuales dentro del período prescrito, el titular de la patente estará obligado a pagar un recargo del treinta por ciento de la tasa anual no pagada, debiendo pagar la tasa anual junto con el recargo en el plazo de un centenar y veinte días después de la expiración del período de pago prescrito y si el titular de la patente no paga

---

329 Francia. Código de Propiedad Intelectual. Artículo R613-48. (introducido por el Decreto n° 95-385 de 10 de abril de 1995 Diario Oficial de 13 de abril de 1995)(versión original en francés) “Cuando el pago de una tasa anual no se haga efectivo en la fecha normal de vencimiento, se enviará una notificación al titular de la solicitud de patente o de la patente indicando que en caso de no hacerse efectivo el pago, junto con el correspondiente recargo, antes de la expiración del plazo de seis meses previsto en el apartado primero del artículo R. 613-47, el titular será sancionado con la privación de sus derechos. La ausencia de notificación no implicará la responsabilidad del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y no se elevará a causa para la rehabilitación de los derechos del titular de la patente”.

330 Tailandia. Patent Act B.E. 2522 (1979). Sección 43 (20) “A patentee shall pay annual fees as prescribed by the Ministerial Regulations beginning the fifth year of the term of the patent. The payment of the fees shall be made within sixty days following the beginning of the fifth year of the term of the patent and of every year thereafter. If a patent is granted after the beginning of the fifth year of the term of the patent, the first annual fee shall be paid within sixty days following the grant of the patent. If the patentee does not pay the annual fees within the period as prescribed in the first or second paragraph, the patentee shall be liable to pay a surcharge of thirty percent of the unpaid annual fee by paying the annual fee together with the surcharge within one hundred and twenty days following the expiration of the payment period prescribed in the first or second paragraph. If the patentee fails to pay the annual fee and the surcharge within the period prescribed in the third paragraph, the Director-General shall prepare a report to the Board for canceling the patent. If the patentee files within sixty days from the date of receipt of the cancellation order, a request to the Board that the failure to pay the annual fee within the period prescribed in the third paragraph and the surcharge was due to a cause of necessity, the Board may extend the payment period or cancel the patent as they deem appropriate”

la tasa anual y el recargo en el plazo prescrito, el Director General deberá preparar un informe para la Junta de cancelación de la patente, pero si el titular presenta dentro de los sesenta días posteriores a la fecha de recepción de la orden de cancelación, una solicitud al Consejo de que la falta de pago de la tasa anual dentro del período prescrito en el tercer párrafo y el recargo se debió a una necesidad, la Junta puede extender el período de pago o cancelar la patente según lo consideren. En este mismo sentido, en Tailandia<sup>331</sup> tiene en su ley una opción que le permite el pago de los derechos de mantenimiento en un solo pago para evitar que surja algún retraso involuntario.

En Brasil se notifica la decisión que declara la caducidad a los fines de darle al titular un plazo adicional para que proceda a realizar el pago o para que solicite el restablecimiento de derecho u otra medida similar, es decir, la decisión que declara la caducidad funge como un *ultimátum*.

Por su parte, España en su ley de patentes Núm. 24-2015 del 24 de julio 2015<sup>332</sup>, tiene en este sentido un texto legal mucho más completo, España establece la figura del

---

331 Tailandia. Patent Act B.E. 2522 (1979). Art. 44 (21). (Versión original e inglés) “El titular de la patente puede solicitar pagar todas las tarifas anuales por adelantado pagando todas los honorarios anuales en un pago en lugar de pagar anualmente. En casos donde todas las tarifas anuales han sido pagados por adelantado por el titular de la patente, y posteriormente la lista de las tarifas anuales es revisada o la patente sea entregada o cancelada, el titular de la patente no estará obligado a pagar cualquier aumento en las tarifas anuales o no tendrá derecho a reembolsar las tarifas ya pagadas por él”.

332 España. Ley 24-2015 del 24 de junio 2015. Artículo 53. Restablecimiento de derechos. 1. El solicitante o el titular de una patente o cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta Ley será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo corresponda a la interposición de un recurso, tendrá como consecuencia su admisión

restablecimiento de derechos en su nueva legislación de patentes, basada en la demostración de haber realizado la *diligencia requerida por las circunstancias*, estableciendo al igual que Suiza, un plazo de dos meses desde el cese del impedimento o un plazo de un año contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o cuando se trate de la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del período de seis meses de gracia.

---

a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5. 2. La petición deberá presentarse por escrito en el plazo que primero expire de los siguientes: i) dos meses contados a partir del cese del impedimento; ii) doce meses contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o, cuando una petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del período de seis meses de pago con recargos al que se refiere el artículo 185. El trámite incumplido deberá realizarse dentro de ese plazo. No obstante, en el caso de que el restablecimiento de derechos se solicite para el plazo previsto en el artículo 30 la petición deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la expiración del mismo o antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes. 3. La petición deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos. 4. Será competente para resolver la petición el órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido. 5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos mencionados en el apartado 2 de este artículo y en los artículos 43.1 y 144. Tampoco serán de aplicación al plazo de interposición del recurso administrativo contra un acto declarativo de derechos. 6. El titular de la solicitud o del registro restablecido en sus derechos no podrá invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe, en el período comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de restablecimiento de ese derecho, hubiere comenzado a explotar la invención objeto de la solicitud o de la patente, o hubiese hecho preparativos serios y efectivos con esa finalidad, siempre que el tercero se limite a iniciar o continuar esa explotación en su empresa o para las necesidades de su empresa. 7. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrán interponer recurso de alzada, tanto el tercero que pueda beneficiarse del derecho a continuar o a iniciar la explotación de la invención prevista en el apartado 6, como el tercero frente a quien puedan invocarse los derechos anteriores derivados de la solicitud objeto del restablecimiento de derechos. 8. La resolución de restablecimiento de derechos se inscribirá en el Registro de Patentes y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Como puede notarse, el restablecimiento de los derechos de patentes, es una medida contemplada en distintas legislaciones alrededor del mundo con el objeto de salvaguardar estos derechos y evitar que puedan perderse de forma abrupta y en contra de la voluntad del solicitante o titular, tal como planteamos en el presente trabajo de tesis.

## **CAPÍTULO TERCERO.**

### **VIGENCIA DEL DERECHO DE PATENTES**

#### **3.1.- La Vigencia Registral de las Patentes.**

Uno de los pilares sobre los cuales se sustenta la propiedad industrial son las patentes y en este sistema de protección, justamente la vigencia de la protección que se otorga a las mismas, es un aspecto esencial.

Como ya antes fue dilucidado, el principio de temporalidad que rige las patentes nos aclara que esta clase derechos tiene una duración en el tiempo y que debe ser de esta manera, por su naturaleza excluyente, ya que se trata de una excepción a la libre competencia.

La vigencia registral es la espina dorsal de la prerrogativa que el Estado confiere al titular del registro de una patente a cambio de obtener el *know how* que este último tiene para ofrecer, de modo que, si el inventor, confiado en que tiene al Estado como aliado, accede a facilitarle a éste toda su información, producto de arduas investigaciones y una gran inversión económica y de tiempo, además del esfuerzo y dedicación que hacen falta para innovar en el ámbito técnico; al Estado a su vez, le corresponde jugar un rol de evaluador y de protector en los casos que así corresponda.

En el plano de la normativa internacional, el artículo 33 de los ADPIC dispone que «La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período

de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud»<sup>333</sup> es decir que establece tanto el periodo de 20 años, como el inicio de protección a partir de la presentación; ahora bien, nótese que la redacción de este artículo se encuentra enfocada al tiempo mínimo de protección a la patente desde la presentación de la solicitud, no al tiempo mínimo de protección a partir del otorgamiento, que sería un periodo muy casuístico que estaría sujeto a múltiples circunstancias que puedan suscitarse en el proceso de registro de la patente..

En torno a la figura de la patente, la OMPI ofrece la siguiente definición: «Patente: 1) Título de protección jurídica de una invención, concedido -previa solicitud y a condición de que se hayan cumplido ciertas condiciones jurídicas- por una Oficina Nacional (o una Oficina Regional actuando por cuenta de varios países). Este título tiene por efecto crear una situación jurídica en la que la invención patentada normalmente sólo puede explotarse con autorización del titular de la patente. La protección conferida por una patente está limitada en el tiempo (por regla general, su duración es de 15 a 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la concesión del título). También está limitada al territorio del país o de los países interesados. 2) Frecuentemente, la patente reviste la forma de un certificado o de una carta (también llamada ‘patente’ o ‘carta patente’), acompañadas de un fascículo que describe la invención patentada».<sup>334</sup> De manera muy particular merece subrayarse que tal y como se

---

333 El texto del artículo 33 de los ADPIC hace la siguiente aclaración: Queda entendido que los miembros que no dispongan de un sistema de concesión inicial podrán establecer que la duración de la protección se computará a partir de la fecha de presentación de solicitud ante el sistema que otorgue la concesión inicial.

334 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], «Glosario de Términos relativos a Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial». Disponible en [www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/08-01-01.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/08-01-01.pdf). (Consulta: 13-10-2018)

observa, esta es una definición un tanto amplia en la cual el tiempo y el inicio del plazo de vigencia puede variar dependiendo de la legislación del país de que se trate.

### **3.1.1- La Vigencia Registral de las Patentes. Análisis Comparativo.-**

A los fines de poder comparar y ver el contexto de desde distintas perspectivas, cabe mencionar que un en el caso de Europa, por ejemplo, cuentan con la Patente Europea, que es la patente tramitada por la Oficina Europea de Patentes (OEP) en virtud del Convenio de la Patente Europea. El sistema de la patente europea permite obtener protección mediante una única solicitud de patente en todos los países miembros del Convenio que se desee (38 países en 2017). Una vez concedida, la patente europea produce en cada uno de los países para los que se otorga, los mismos efectos que una patente nacional sometida a la legislación del país respectivo. La ventaja de este sistema europeo es que la protección de la invención en Europa es más fácil y menos onerosa<sup>335</sup>.

En los Estados Unidos la USPTO aclara que en general, el plazo de una nueva patente es de 20 años a partir de la fecha en que se presentó la solicitud de patente en los Estados Unidos o, en casos especiales, a partir de la fecha en que se presentó una solicitud relacionada

---

335 Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). [en línea], «Patente Europea». Disponible en [www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/propiedad\\_industrial/que\\_se\\_puede\\_proteger\\_y\\_como/patente\\_europea/](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/patente_europea/). (C. 13-10-2018)

anterior, sujeto al pago de las tarifas de mantenimiento... Bajo ciertas circunstancias, las extensiones o ajustes de los términos de la patente pueden estar disponibles<sup>336</sup>.

Actualmente la Ley Núm.24-2015 de España en su artículo 58 contempla que la protección de la patente tiene una duración de veinte años a partir de la presentación<sup>337</sup>, esta disposición es similar a la legislación anterior en cuanto al tiempo de duración de los veinte años, no obstante a ello, contempla en su artículo 67 una protección provisional a partir de que la patente es publicada, en este sentido hace la salvedad de que en caso de una solicitud que se retire o una patente sea denegada o revocada en virtud de una resolución firme, se considerará que la patente no ha tenido nunca esos efectos<sup>338</sup>. Posteriormente en el artículo 68 aclara que para el período anterior a la concesión de la patente, el alcance de la protección

---

336United States Patent and Trademark Office (USPTO). [en línea], «General Information Concerning Patents». Disponible en [www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-3](http://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-3) (C. 13-10-2018)

337 España. Ley Núm.24-2015. Artículo 58 Duración y cómputo de los efectos. “La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida. Disposición final novena Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el 1 de abril de 2017”.

338 España. Artículo 67. Protección provisional. “1. A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente. 2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta. 3. Cuando el objeto de la solicitud de patente esté constituido por un procedimiento relativo a un microorganismo, la protección provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público. 4. Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en los apartados anteriores cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido denegada o revocada en virtud de una resolución firme”.

estará determinado por las reivindicaciones de la solicitud como esta haya sido publicada, aunque se tiene en cuenta cómo ha sido concedida o modificada en virtud de un procedimiento de oposición por ejemplo o de una limitación o nulidad; en esos casos el alcance determinará con carácter retroactivo la protección de la patente, excepto en los casos en que la patente resulte ampliada<sup>339</sup>.

Perú, por su parte tiene igualmente establecido en su legislación un plazo de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y en su texto recalca que luego de esos veinte años la patente pasará al dominio público.<sup>340</sup> Observamos además que la redacción de la legislación de este país hace referencia al ‘plazo de duración’ no al plazo de vigencia que finalmente tendrá la patente, como ocurre en otras legislaciones como la de Brasil.

Brasil estipula en su legislación una vigencia para las patentes de veinte años contados a partir de la fecha del depósito y 15 años para los modelos de utilidad, aunque hace la salvedad de que el periodo de protección a partir de la concesión no puede ser inferior a diez años para

---

339 España. Ley 24-2015. Artículo 68. Alcance de la protección. “El alcance de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones. 2. Para el período anterior a la concesión de la patente, el alcance de la protección se determinará por las reivindicaciones de la solicitud, tal como haya sido publicada. Esto no obstante, la patente, tal como hubiera sido concedida, o modificada en el curso de un procedimiento de oposición, de recurso, de limitación o de nulidad, determinará con carácter retroactivo la protección mencionada, siempre que ésta no haya resultado ampliada. 3. Para determinar el alcance de la protección conforme a los apartados 1 y 2 anteriores deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones”.

340 Perú. Decreto Legislativo 823 del 23 de abril de 1996 Artículo 60o: “La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud, luego de los cuales, la invención será de dominio público”.

las patentes, ni siete para los modelos de utilidad<sup>341</sup>. Como vemos, la redacción de la ley brasileña en su parte *in fine* hace una acotación y aclara que el tiempo en que finalmente se tenga el derecho efectivo de la patente, es decir cuando sea otorgada, no podrá ser menor a diez años, de manera que eventualmente se estaría haciendo una extensión de forma directa.

La legislación chilena prevé un periodo de protección de veinte años para las patentes, dicho plazo también es a partir de la presentación.<sup>342</sup> En ese mismo ámbito Costa Rica contempla en su legislación que la patente tendrá una vigencia de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial o, para el caso de patentes tramitadas bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, desde la fecha de la presentación internacional. La Ley N°6867 de Patentes de Costa Rica así lo dispone.<sup>343</sup>

---

341 Brasil, Ley de la Propiedad Industrial - Ley N° 9.279 de 14 de Mayo de 1996. Art. 40 - La patente de invención tendrá una vigencia de 20 (veinte) años y la de modelo de utilidad de 15 (quince) años contados desde la fecha del depósito. Párrafo único - El plazo de vigencia no será inferior a 10 (diez) años para la patente de invención y la de 7 (siete) años para la patente de modelo de utilidad, a contar de la fecha de concesión, resguardada la hipótesis del INPI estar impedido de proceder al examen de mérito de la solicitud, por pendencia judicial comprobada o por motivo de fuerza mayor.

342 Chile. Ley N° 19.039, Ley de Propiedad Industrial. Artículo 39.-"Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud".

343 Costa Rica. Ley N° 6867 de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (modificada por última vez por la Ley N° 8632 de 25 de marzo de 2008) de Costa Rica en su artículo 17 dispone una vigencia de 20 años para las patentes contados a partir de la presentación de la solicitud. Artículo 17.- Duración de la protección de la patente. 1.- La patente tendrá una vigencia de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial o, para el caso de patentes tramitadas bajo el Tratado de cooperación en materia de patentes, desde la fecha de la presentación internacional. (Así modificado por LEY 8686 de 21-11-08) 2.- No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 anterior, si el Registro de la Propiedad Industrial demora en otorgar la patente más de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, o si demora más de tres (3) años, contados a partir de la solicitud del examen de fondo de la patente, previsto en el artículo 13 de esta Ley,

En Panamá la Ley Núm. 35-96 hace mención expresa de la palabra vigencia y consigna que la patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables.<sup>344</sup> La legislación mexicana también estipula una vigencia de veinte años a partir de la presentación de la solicitud.<sup>345</sup>

---

cualquiera que sea posterior, el titular tendrá derecho a solicitar al Registro de la Propiedad Industrial una compensación en la vigencia del plazo de la patente. Dicha solicitud deberá formularse por escrito, dentro de los tres (3) meses siguientes al otorgamiento de la patente. (Así modificado por LEY 8686 de 21-11-08). 3.- Al recibir esta solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial deberá compensar el plazo de la patente, en un día por cada día en que se excedan los períodos de tiempo referidos en el párrafo 2. Sin embargo, los períodos de tiempo imputables a acciones del solicitante no se incluirán en la determinación de los retrasos. No obstante lo anterior, la compensación total del plazo de la patente nunca podrá exceder de dieciocho meses. 4.- No obstante las disposiciones previstas en el párrafo 1 anterior, para el caso de las patentes vigentes que cubran algún producto farmacéutico, cuando la aprobación del registro sanitario para la primera comercialización de dicho producto farmacéutico en el país, otorgada por el Ministerio de Salud, demore más de tres (3) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro sanitario del producto farmacéutico en el país, el titular de la patente tendrá derecho a solicitar, al Registro de la Propiedad Industrial, una compensación en la vigencia del plazo de la patente. Dicha solicitud deberá formularse por escrito, dentro de los tres (3) meses siguientes a la aprobación del registro sanitario para la primera comercialización del producto farmacéutico en el país. (Así modificado por LEY 8686 de 21-11-08).

344 Panamá. Ley Núm.35-96 del 10 de mayo. Artículo 20.”La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sujeta al pago de los derechos que señale esta Ley”.

345 México. Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 23.-”La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente. Artículo 24.- El titular de la patente después de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta”.

El texto ordenado de la ley de patentes de invención y modelos de utilidad N° 24.481 de Argentina en su artículo 35 también hace referencia al concepto de duración de la patente, estableciendo que son veinte años a partir de la presentación de la misma<sup>346</sup>.

En Seychelles, África, el plazo de vigencia de las patentes fue aumentado de 14 a 20 años,<sup>347</sup> en una nueva Ley mediante la cual aporta varios cambios significativos al régimen de propiedad industrial de Seychelles para que este guarde conformidad con el Convenio de París, el PCT y el Convenio de la OMPI; siendo precisamente la ampliación del plazo de vigencia de las patentes de 14 a 20 años uno de los cambios más trascendentales...<sup>348</sup>

### **3.1.2.- La Extensión de la Vigencia. La Compensación de Plazo como Figura Jurídica.**

La compensación de plazo no es más que la extensión de la vigencia registral de la patente y es una figura jurídica que procura resguardar a los inventores de posibles demoras que pudieran generarse en la tramitación de una solicitud de patente antes de que este derecho sea en efecto concedido mediante un título.

La normativa prevé no sólo una extensión en el plazo por motivo de un retraso irrazonable en la tramitación de la solicitud de patente como tal ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, sino que además en los casos de los productos farmacéuticos contempla también la posibilidad de extender el plazo de vigencia de la patente cuando se haya producido un

---

346 ARGENTINA. texto ordenado de la ley de patentes de invención y modelos de utilidad n° 24.481 modificada por la ley n° 24.572 (t.o.1996). Artículo 35."La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud".

347 Ley de Propiedad Industrial de 2014 (Ley N° 7 de 2014) que entró en vigor el 1 de marzo de 2015, derogó la Ley de Patentes (Capítulo 156) y el Decreto sobre Marcas (Capítulo 239).

348 Disponible en internet: Publicado en: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=15302>.

retraso en el otorgamiento del permiso de comercialización por parte de la autoridad competente para ello.

La compensación de plazo es una figura muy *suigéneris*, toda vez que es una excepción a la regla general predominante que establece que las patentes tienen una vigencia de veinte años, de manera que constituye un beneficio que va más allá de los derechos normalmente conferidos por el registro en cuanto a la duración de la vigencia.

Al definir el alcance de esta figura, se ha señalado que la figura de la compensación al plazo de la patente de invención es una norma que permite en determinados casos favorecer al titular de una patente que se vio afectado por el retraso irrazonable en la concesión de su patente o la autorización de comercialización de un producto farmacéutico, ante el hecho de no poder beneficiarse de su derecho de exclusiva. Esta es una norma de excepción al régimen de vigencia de una patente y que además a partir de su incorporación en la legislación nacional grava la demora de la administración pública reconociendo la posibilidad de una extensión del derecho de exclusiva que genera la concesión de una patente bajo ciertas circunstancias y luego de una evaluación por la Dirección de Invenciones<sup>349</sup>.

Como ha sido dicho en cuanto a la duración de las patentes, en concreto de las farmacéuticas, José M. Castelló Barenys pocos años después de la entrada en vigor de la ley de patentes de 1986 ya postulaba por la posibilidad de conceder una prórroga a dicha duración por la cuantía de los costes y riesgos que requieren un mayor tiempo de comercialización y por el tiempo invertido en la autorización administrativa para la explotación de los medicamentos

---

349República Dominicana. Resolución Núm.07-2013 del 1 de febrero del 2013 dada por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de la República Dominicana. p. 12.

patentados. Alude- entre otros procedimientos legislativos- al ‘*certificat complémentaire de protection*’ francés, por el cual estas patentes podrán extenderse por un período máximo de siete años a partir de su caducidad y una duración de protección efectiva de 17 años (1187)<sup>350</sup>

La compensación de plazo o extensión de la vigencia de las patentes fue incorporada en las distintas legislaciones de los países que suscribieron el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

En los Estados Unidos de América el derecho de patentes tiene rango constitucional<sup>1</sup>. En cuanto a las disposiciones relativas a la compensación de plazos de las patentes, en el caso de los Estados Unidos tiene sus raíces en la Ley Pública 98-417 de Competencia de Precios de Medicamentos y Restauración de Término de Patentes, informalmente conocida como la Ley Hatch-Waxman, es una ley federal de los Estados Unidos de 1984<sup>1</sup>. Según la ley estadounidense (título 35 del Código de Estados Unidos) el plazo de vigencia de la patente es 20 años (que se puede ampliar vía Ajuste del Término Evidente y Extensión del Término Evidente).

El llamado “*Patent Term Adjustment*” (PTA) existente en los Estados Unidos es una figura legal que hace posible extender la vigencia de las patentes. Este llamado PTA permite que el

---

350 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: ”Tratado de Derecho Industrial”, Madrid, Editorial Civitas S.A. 2009. p.1,175

solicitante sea compensado un tiempo adicional de la vigencia legal de su registro, si existieron retrasos en la tramitación y concesión de la patente.

En este orden se ha planteado que en los Estados Unidos se distinguen 3 tipos de PTA, que son el Tipo A: Cuando la Oficina de Patentes Norteamericana (USPTO) no responde dentro del plazo establecido (emitir la primera acción antes de 14 meses desde la fecha de presentación, y el resto de acciones antes de 4 meses desde la contestación del solicitante). Tipo B: Cuando se concede la patente más allá de los 3 años desde la fecha de presentación. Tipo C: Cuando por motivos de seguridad nacional, la solicitud se clasifica y por tanto no se publica<sup>351</sup>.

Ciertamente en la práctica muchas veces se ve reducido el tiempo de vigencia efectiva de una patente de invención, y así es como surge la figura de la compensación de plazos de patentes que precisamente busca, como su nombre lo indica, compensar al titular de una patente por la demora que se haya generado en la tramitación de su solicitud reduciendo el tiempo de ejercicio efectivo del derecho del titular de la patente, de esta manera se pretende subsanar el retraso irrazonable en que pudiera incurrir el Estado.

Cabe destacar que si bien la figura de la compensación de plazos en su esencia es la misma en las distintas regulaciones donde ha sido introducida, lo cierto es que los supuestos legales que la conforman varían de una legislación a otra razón de diversos factores, incluyendo el

---

351 SORIANO BELDA, Leopoldo: El Futuro del Sistema de Patentes. Revista digital, Red de Expertos en Propiedad Industrial. Fundación CEDDET. 29 de junio 2017.

momento en que fue firmado el tratado y teniendo en cuenta las características del contexto sociopolítico de cada Estado miembro.

El proceso de negociación comenzó en el año 2003, entrando en vigencia ya a partir del año 2006 aunque no entró en vigencia al mismo tiempo en los distintos países que forman parte. De manera que, la compensación de plazo de patente hoy por hoy es una figura jurídica que forma parte de diversas legislaciones a nivel internacional, aunque con distintas estipulaciones en cada país. En la República Dominicana este tratado de libre comercio entró en vigencia a partir del 1 de marzo del 2007, pero la figura de la compensación de plazo entraría en vigor un año después.<sup>352</sup>

El DR-CAFTA fue ratificado por el Congreso Nacional de la República Dominicana el día 6 de septiembre del año 2005 y posteriormente se emite una norma de implementación que es la Ley Núm.424-06 del 20 de noviembre de 2006, la cual contiene las disposiciones relativas a los distintos temas que abarca el tratado, tales como como Régimen de Aduanas, Comercio Exterior, Telecomunicaciones, Relaciones Contractuales entre Representantes y Distribuidores, y por supuesto la Propiedad Intelectual.

En el caso de la República Dominicana la compensación del plazo se ampara en las disposiciones del artículo 15.9.6 del capítulo XV del DR-CAFTA, y de acuerdo a la fórmula

---

352 La Ley Núm.424-06 en su artículo 33 dispone lo siguiente: «disposiciones finales, transitorias y derogatorias del régimen de propiedad industrial: Artículo 33. Aplicación en el tiempo. 1) Lo prescrito en el Artículo 2, del Título I, del Capítulo I, de la presente ley, en lo relativo al Párrafo I del Artículo 27 de la Ley 20-00, entrará en vigencia en un (1) año después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana–Centroamérica-Estados Unidos. Por tanto, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos, entró en vigor el 1 de marzo del año 2007, por lo que aplicando la disposición anterior, su vigencia plena sería a partir del día 1 de marzo del año 2008».

jurídica actual, esta figura concierne tanto a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial como al Ministerio de Salud Pública por ser este el encargado de otorgar el permiso de comercialización.

Como se observa, a raíz de esta nueva disposición, ya el plazo de vigencia de una patente no necesariamente terminaría a los veinte años, sino que el mismo, a partir de la incorporación de esta figura, puede ser extendido por un máximo de tres años adicionales, que en total serían hasta veintitrés años.

Como ya hemos indicado antes en el presente estudio, la vigencia de las patentes, si bien empieza a computarse desde la fecha de la solicitud de la misma, no es sino hasta que es otorgada que se constituye en un derecho efectivo, hasta tanto, es solo una expectativa de derecho. A esto hay que sumarle los trámites relativos al permiso de comercialización en los casos de las invenciones que así lo requieren para iniciar su explotación comercial.

En relación a lo señalado, especialmente en lo referido a las patentes farmacéuticas, mucho se ha hablado sobre la ventaja y al mismo tiempo la desventaja que representa para los titulares el hecho de tener que agotar estos procesos, al respecto ha planteado que de *lege ferenda*, los requisitos de información relativos a las autorizaciones de comercialización de productos farmacéuticos llevan por una parte, a un acortamiento de la vigencia de la patente, pues se demora el inicio de la explotación de la respectiva invención; pero, por otra parte, conducen a un alargamiento de la posición exclusiva del patentado, debido a la demora de

sus competidores en poder comercializar los productos que ya han ingresado legalmente al dominio público<sup>353</sup>.

En torno a lo antes expuesto la jurisprudencia administrativa ha planteado que la prerrogativa de la compensación está íntimamente relacionada con el proceso, pues se refiere a situaciones de demoras no justificadas que pudiera tener una solicitud en el trámite de registro que sigue una solicitud de patente. La compensación pretende extender la vigencia de una patente y su consecuente derecho de exclusiva ante el retraso irrazonable en que pudiera incurrir el Estado en la tramitación, esta circunstancia reafirma su naturaleza de excepción y su vinculación con la fecha de presentación de la solicitud. Por ello, la fecha de depósito de la solicitud de una patente constituye el elemento clave para determinar la aplicación de esta prerrogativa<sup>354</sup>.

### **3.1.2.1- Opciones Legislativas de la Extensión del Plazo de Vigencia de las Patentes.**

Distintas legislaciones, con la idea de un Estado más garantista, con un rol mucho más tuitivo frente estos derechos, contemplan disposiciones que hacen posible extender el plazo de vigencia de las patentes, veamos:

Aunque no es llamada propiamente 'compensación de plazo', vemos cómo, en su momento, en la Unión Europea reconoció que esta cuestión vino a resolverse con la promulgación a nivel comunitario del reglamento (CEE) núm.1768/92 del consejo del 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos.

---

353 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: "Derecho de las Patentes de Invención" Ed. Heliasta, S.R.L.. Buenos Aires, 2004. P.336.

354 Resolución Núm.07-2013 del 1 de febrero del 2013 dada por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de la República Dominicana. p. 13.

El expresado certificado surtirá efecto a la expiración de la vida legal de una patente de producto o procedimiento farmacéutico, previa solicitud de su titular y regirá por un periodo igual al transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de la patente y la fecha de la primera autorización de comercialización en la Unión Europea del medicamento de que se trate, menos un periodo de cinco años, pero hasta un máximo de cinco años<sup>355</sup>.

Como vemos conforme lo plantea el doctrinario citada *ut supra*, en ese caso se denominó “certificado complementario de protección” y se contempló la posibilidad de extensión de la vigencia a una patente tomando como base el periodo transcurrido desde que se presentó la solicitud hasta el momento en que fue obtenida la autorización para comercializarla -dado que se enfocaba en las patentes de productos farmacéuticos- pero por un periodo no mayor a cinco años.

Al tenor de lo establecido en el artículo 63 del Convenio sobre la Patente Europea, esta tiene una duración de veinte años contados a partir de la presentación de la solicitud.<sup>356</sup> En este

---

355 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”, Madrid, Editorial Civitas S.A. 2009. p.1,175

356 Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas. Efectos de la patente europea y de la solicitud de patente europea. Artículo 63. Duración de la patente europea. 1. La patente europea tendrá una duración de veinte años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 2. El párrafo 1 no podrá limitar el derecho de un Estado Contratante a prolongar la duración de una patente europea o a conceder una protección correspondiente al expirar la vida legal de la patente, en las mismas condiciones que las aplicables a las patentes nacionales: a) En casos de guerra o estado de crisis similar que afecten a dicho Estado, b) Si el objeto de la patente europea es un producto o un procedimiento para la fabricación de un producto o una utilización de un producto que, antes de comercializarse en dicho Estado, requiere una autorización administrativa instituida por ley. 3. Las disposiciones del párrafo 2 se aplicarán a las patentes europeas concedidas conjuntamente para un grupo de Estados contratantes de acuerdo con el artículo 142. 4. Todo Estado contratante que prevea una prolongación de la duración de la patente o una protección similar conforme al párrafo 2, letra b) puede, sobre la base de un acuerdo concluido con la Organización, transferir a la Oficina Europea de Patentes las tareas relacionadas con

caso cabe destacar que el numeral (2) del artículo antes indicado contiene disposiciones relativas a la prolongación del plazo de duración de la vigencia inicial de las patentes. Esta es una disposición que contempla aspectos justificativos como la demora en los permisos o autorizaciones de comercialización, así como debido a un estado de guerra.

La ley brasileña establece que el tiempo en que finalmente se tenga el derecho efectivo de la patente, es decir a partir de su otorgamiento, no podrá ser menor a diez años, de manera que eventualmente la ley prevé una extensión de la vigencia de forma más automática<sup>357</sup>. Esta es una opción que nos parece bastante adecuada y sobre todo razonable, en el entendido que al menos garantiza un tiempo de protección estándar a partir de la concesión lo cual representa una garantía para los inventores.

### **3.1.2.2.- La Vigencia de las Patentes en República Dominicana.**

La antigua Ley Núm.4994 de 1911 disponía en su artículo 4 que las patentes tenían una vigencia de cinco, diez y quince años; la diferencia venía dada por la tasa que se pagaba conforme a lo estipulado en esa misma ley.<sup>358</sup>

---

la aplicación de estas disposiciones. disponible en [http://www.wipo.int/wipolex/es/other\\_treaties/text.jsp?file\\_id=312166](http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/text.jsp?file_id=312166).

357 Brasil, Ley de la Propiedad Industrial - Ley N° 9.279 de 14 de Mayo de 1996. Art. 40 - La patente de invención tendrá una vigencia de 20 (veinte) años y la de modelo de utilidad de 15 (quince) años contados desde la fecha del depósito. Párrafo único - El plazo de vigencia no será inferior a 10 (diez) años para la patente de invención y la de 7 (siete) años para la patente de modelo de utilidad, a contar de la fecha de concesión, resguardada la hipótesis del INPI estar impedido de proceder al examen de mérito de la solicitud, por pendencia judicial comprobada o por motivo de fuerza mayor.

358 República Dominicana. Ley anterior Núm.4994-1911 en su Art. 4° contenía la siguiente disposición “La duración de las patentes serán de cinco, diez ó quince años, y cada una pagará un derecho que queda fijado del modo siguiente: RD \$25.00 oro para las de cinco años; RD \$ 50.00 oro para las de diez años y RD \$75.00 oro

Como norma fundamental en el ámbito internacional, ADPIC contempla un estándar mínimo de vigencia para las patentes consignado que «la protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de la presentación de la solicitud»<sup>359</sup>

El tema de la vigencia de las patentes fue un aspecto que a nivel nacional experimentó un giro radical con el surgimiento en el año 2000 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial, aumentándose a veinte años el término de la vigencia de una patente luego de presentada la solicitud, cabe recalcar que esta ley surgió como parte de los compromisos asumidos por el país a raíz de los ADPIC<sup>360</sup>. A partir de entonces, la legislación dominicana se adecua a la normativa internacional contemplando un plazo de vigencia de la protección a las patentes de veinte años contados a partir de la presentación de la solicitud<sup>361</sup>, es decir, que luego de transcurrido este tiempo, la invención pasa al dominio público.

---

para las de quince años”. Posteriormente el artículo hace la precisión de que “Las patentes por cinco o diez años podrán prorrogarse hasta quince años, mediante el pago de la diferencia de los derechos señalados en el artículo 4°. Art.12°.- Los apatentados o sus causahabientes tendrán durante la vigencia de su patente, el derecho de hacerle a su invención cambios, perfeccionamientos o adiciones, cumpliendo para el depósito de la solicitud las formalidades determinadas en el artículo 5° , mediante el pago de un derecho de RD\$5.00 oro en la forma establecida en el artículo 6°. Estos cambios y perfeccionamientos se harán constar por certificaciones expedidas en la misma forma que la patente principal, y producirán, a partir de la fecha de su expedición, los mismos efectos que la mencionada patente, pero tan sólo hasta el vencimiento de ésta.”.

359 Artículo 33 del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC.

360 En cumplimiento con el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual ADPIC, las autoridades nacionales de República Dominicana hicieron los ajustes necesarios a nuestra legislación, lo que da lugar a que se promulgara la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

361 Véase Artículo 27 de la Ley Núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, República Dominicana.

En la República Dominicana, conforme a las disposiciones del artículo 27 de la Ley Núm. 20.00 sobre Propiedad Industrial<sup>362</sup>, la vigencia de una patente responde al estándar legal que comienza a computarse a partir del día en que la solicitud es presentada<sup>363</sup>, no a partir de que es efectivamente concedida, a pesar de que hasta que no se concede, solo es un derecho de expectativa que tiene la posibilidad de convertirse en un privilegio de exclusiva.

En la fórmula actual de compensaciones en República Dominicana vemos que el tiempo a compensar o la extensión del plazo, es por un máximo de tres años, y a diferencia de otros países, en lo relativo al área técnica, la legislación nacional no hace distinción sino que abarca todas las áreas.

#### **3.1.2.2.1.- La Compensación de Plazos en la Práctica.-**

A partir de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), la República Dominicana tuvo que modificar su normativa interna sobre propiedad industrial para incluir disposiciones legales

---

362 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad industrial. Artículo 27.- Plazo de la patente:(Modificado y sustituido por el artículo 2: La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana, salvo lo que se establece en los Párrafos del presente Artículo. Párrafo I. De la compensación del plazo de vigencia de las patentes de invención. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invencciones en los casos en que dicha Dirección hubiere incurrido en un retraso irrazonable, entendiéndose por "retraso irrazonable" aquel imputable a la Dirección de Invencciones en el otorgamiento del registro de una patente de más de cinco (5) años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres (3) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior"

363 Artículo 27 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial" La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana, salvo lo que se establece en los párrafos del presente artículo".

que permitieran ajustar y compensar el término de la vigencia de las patentes en los casos donde el otorgamiento haya tenido retrasos irrazonables tanto para conceder la patente como para autorizar la comercialización de dicha invención.

En términos prácticos, el esquema es más o menos el siguiente: El Estado le dice al inventor, si tú me dices todo lo que sabes, lo que has investigado y las soluciones que has encontrado y cómo aplicarlas *-know how-* yo te prometo que como Estado voy a brindarte una protección exclusiva frente a terceros por un periodo de 20 años en el cual no permitiré que nadie pueda usar tu invención sin tu autorización. Vista así, parece interesante la oferta planteada. Pero cuál es la dificultad que se genera en la práctica?... Pues nuestra experiencia nos ha permitido observar que ocurren varias cosas:

Primero el periodo de los 20 años comienza a computarse a partir del momento en que la solicitud se considera formalmente presentada, es decir, que si un inventor tiene una solicitud de patente formalmente presentada en el año 2010 no importa cuándo se la terminen otorgando, su plazo de vigencia ya ha comenzado a correr, por lo cual el periodo efectivo de protección de la patente eventualmente se puede ver reducido, toda vez que como se ha establecido, la solicitud no es más que una expectativa de derecho hasta tanto es concedida por parte del Estado.

Si bien , debido a lo indicado en el párrafo anterior, en la actualidad existen mecanismos de los que puede valerse el inventor como lo es solicitar una compensación de plazo de vigencia de su patente por retraso irrazonable por parte del Estado y que le sea concedida la extensión de su vigencia por un tiempo adicional, teniendo como tope para extender la vigencia, el

máximo establecido que son 3 años, lo cual es todo un proceso adicional que debe agotar el titular de la patente ante la administración e incluso en sede judicial si es preciso.

En adición a lo anterior, el registro de la patente es constitutivo de derecho, es decir, que el derecho de patente no es un derecho inmanente donde el inventor adquiere el derecho a partir de la creación como ocurre en Derecho de Autor, ni tampoco adquiere el derecho cuando usa en el comercio su invento, como pasa en materia de nombres comerciales; sino que el inventor sólo adquiere un derecho cierto de exclusiva sobre su invención, cuando le conceden la patente<sup>364</sup>.

Nótese, que si bien por un lado le computan el plazo de vigencia de la patente a partir de la fecha de presentación de la solicitud, por otro lado, sólo le confieren el derecho de exclusiva a partir de que le conceden el registro; lo cual quiere decir que hay una parte del periodo de protección en que el derecho es solo expectante, entiéndase, que el solicitante todo lo que tiene es una expectativa de que cabe la posibilidad de que le concedan una patente aunque luego puede ejercer acciones en retrospectiva, pero hasta que no le conceden el título de la

---

<sup>364</sup> República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 29.- Derechos y protección conferidos por la patente. 1) La patente confiere a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotación de la invención patentada. En tal virtud, y con las limitaciones previstas en esta ley, el titular de la patente tendrá el derecho de actuar contra cualquier persona que sin su autorización realice cualquiera de los siguientes actos: a) Cuando la patente se ha concedido para un producto: i) Fabricar el producto; ii) Ofrecer en venta, vender o utilizar el producto; importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines. b) Cuando la patente se ha concedido para un procedimiento: i) Emplear el procedimiento; ii) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el inciso a) respecto a un producto obtenido directamente de la utilización del procedimiento. 2) El alcance de la protección conferida por la patente está determinado por las reivindicaciones. Las reivindicaciones se interpretarán a la luz de la descripción y los dibujos y, en su caso, del material biológico que se hubiese depositado.

patente todo lo que tiene es una solicitud en trámite que dicho sea de paso, ya ha puesto a correr la vigencia de un derecho que aún no le otorgan y que en todo caso, bien podrían denegarle.

En atención a lo anterior debemos indicar que el depósito de una solicitud de patente, siempre que cumpla con lo estipulado en la norma en cuanto a los requisitos para asignar fecha de presentación<sup>365</sup>, es la fecha que se tomará en cuenta para determinar aspectos sustanciales de la misma, es decir es la fecha que se tomará para determinar la novedad que es uno de los requisitos fundamentales de patentabilidad y cuyo cumplimiento es vital para que pueda obtener la protección.

#### **3.1.2.2.2.- Problemática Generada.-**

Desde hace ya algunos años en la República Dominicana se ha generado una disputa en torno al tema de la extensión del plazo de vigencia de las patentes o mejor conocida como la compensación de plazos, es decir, la extensión de la vigencia de la patente más allá del período inicialmente establecido, en los casos en que se haya producido un retraso irrazonable por parte del Estado que haya provocado una demora injustificada en la concesión del registro o permiso de comercialización.

---

365 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 12 : "Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su presentación ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que dicha solicitud contenga al menos los siguientes elementos: a) La identificación del solicitante y su domicilio en la República Dominicana para efectos de notificaciones; b) Un documento que contenga una descripción de la invención y una o más reivindicaciones; c) El comprobante de pago de la tasa de presentaciones".

La compensación de plazos como es sabido es una figura introducida en nuestra legislación nacional a raíz del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y en el caso de la República Dominicana fue uno de los primeros países de la región que adoptó dicho tratado.

La fecha de presentación de una patente es otro de los argumentos que han surgido en el debate, ya que es la fecha de presentación de una patente la que debe tomarse en cuenta para determinar todo lo relativo a aspectos tan fundamentales como la prioridad y la novedad, incluyendo por supuesto el derecho o no a beneficiarse de una compensación del plazo de vigencia; por lo que se entiende que la fecha de presentación de una solicitud de patente posee efectos jurídicos muy específicos, en particular el inicio de la vigencia de la misma.

En este aspecto, mientras que algunos tribunales asimilan la compensación del plazo como una prerrogativa o beneficio a favor de los titulares y que por tanto debe beneficiar a cualquier titular cuyo derecho de patente le fuere otorgado luego de la entrada en vigencia del artículo 27 de la Ley Núm.20-00, independientemente de que se haya solicitado antes de la puesta en vigor de este Tratado, por su parte la administración considera la compensación como una figura que sanciona al Estado por la demora en el trámite y que esta sanción no debe ser oponible sino para aquellas solicitudes que se presentaren luego de la entrada en vigencia de la norma que la incorpora al ordenamiento jurídico, esto es, bajo las nuevas disposiciones en rigor desde el 1<sup>ero</sup> de marzo del año 2008.

Al tratar el tema, el órgano regulador ha indicado que por ello, la fecha de depósito de la solicitud de una patente constituye el elemento clave para determinar la aplicación de esta prerrogativa. Será a partir de este instante y bajo las nuevas disposiciones en rigor desde el 1<sup>ero</sup> de marzo del año 2008 que la administración deberá observar que se sanciona la demora

del Estado en beneficio de un potencial titular de una solicitud depositada luego de la entrada en vigor de la norma. Interpretar lo contrario llevaría a grabar actos de la administración en un momento en el cual la ley no preveía la sanción por demora y conceder el beneficio de extender un derecho de exclusiva no contemplado por la Ley 20-00 antes del 1<sup>ero</sup> de marzo del año 2008 configurándose una transgresión al principio de no retroactividad de la Ley consagrado en la Constitución de la República<sup>366</sup>.

En razón de lo anterior, uno de los fundamentos en los que basa la administración esta posición de no compensar las solicitudes anteriores a marzo de 2008, es en el entendido de que sería violar la Constitución y el principio de irretroactividad de la ley, afectando por vía de consecuencia los compromisos asumidos mediante el DR-CAFTA y poniendo en peligro el bienestar, la salud pública, los avances tecnológicos y científicos de la República Dominicana, y el dominio público.

De otro lado, algunos titulares sostienen que de la interpretación del artículo 27 en su numeral 3, deriva que el derecho a la extensión de la vigencia de una patente por medio de una compensación de plazo se genera con la emisión de la patente y no con la solicitud. Es decir que basta con que una solicitud de patentes haya sido concedida a partir del 1 de marzo del año 2008, para que la patente concedida pueda beneficiarse de dicha disposición sin importar cuándo haya sido solicitada, puesto que consideran que antes de ese momento no tienen un derecho concreto, sino tan solo una expectativa que aún no se ha concretado.

---

366Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de la República Dominicana. Resolución dada por la Dirección General Núm.07-2013 del 1 de febrero del 2013, p.13.

Este debate tiene una importancia particular debido a que la vigencia de la patente es la que hace posible todos los demás derechos que se derivan de la misma, como el derecho a explotación, concesión de licencias, el *ius prohibendi*, entre otros. De manera que, la problemática generada en relación al tema de las compensaciones de plazo en la República Dominicana ha puesto de manifiesto que la administración pública con frecuencia se envuelve en un sinnúmero de tramitaciones que muchas veces lejos de resolver un problema, lo que hacen es crear otros adicionales que antes no existían y por tanto dificultar la solución, lo cual hace que la administración pública pueda tornarse poco eficaz y no logre cumplir en tiempo oportuno la función que le corresponde, y por consiguiente no llegue a satisfacer las expectativas de los administrados ni cumpla a cabalidad el rol para el que fue destinado.

#### **3.1.2.2.3- Compensaciones de Plazos. Casuística.-**

A los fines de tener una idea más clara acerca de la casuística suscitada a nivel nacional sobre este tema, expondremos el resumen de un caso -entre muchos otros que se han dado con situaciones similares- y que han puesto sobre el tapete la disputa y los distintos intereses que confluyen en el tema de las compensaciones de plazos de patentes.

Se trata de una patente solicitada en fecha 1 de julio del 2005 y que fue concedida el 25 de mayo del 2011, la solicitud inicial de compensación fue presentada ante el Departamento de Invenciones de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, este departamento denegó la solicitud de compensación y en la resolución de alzada se hace un recuento de lo sucedido en primer grado administrativo, a saber:

Luego de citar el artículo 27 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial la Dirección de Invenciones indica que la aplicabilidad de este artículo se encuentra supeditada a dos

aspectos claramente expresados en dicha ley, como son: a) La aplicación en el tiempo de esta disposición modificatoria de la Ley 20-00, y b) La comprobación del retraso irrazonable imputable a la Dirección de Invenciones. Siendo así, por orden lógico, previo a determinar las causas que originarían un probable retraso imputable a la administración, en este caso a la Dirección de Invenciones, se debe ponderar y determinar si conforme lo contempla la propia ley en sus disposiciones transitorias, este caso cae dentro del ámbito de su aplicación, sobre todo en aspectos tan fundamentales y absolutos como es la aplicación de las leyes en el tiempo<sup>367</sup>.

Luego de hacer la aclaración preliminar antes indicada, la Dirección de Invenciones refiere el artículo 33 de la Ley Núm.424-06 sobre implementación del DR-CAFTA.<sup>368</sup>, así como el artículo 110 de Constitución de la República Dominicana<sup>369</sup> y acota que fusionando ambos preceptos legales, se deriva una única e irrefutable conclusión, en el sentido de que: sólo serán susceptibles de invocar la compensación en el tiempo de vigencia de las patentes otorgadas en la República Dominicana, aquellos casos que hayan presentado su solicitud de

---

367 Resolución Núm.64-2012 del 8 de agosto del 2012 dada por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de la República Dominicana. pp.2-3

368 República Dominicana. Ley 424-06 Artículo 33 “disposiciones finales, transitorias y derogatorias del régimen de propiedad industrial: Artículo 33. Aplicación en el tiempo. 1) Lo prescrito en el Artículo 2, del Título I, del Capítulo I, de la presente ley, en lo relativo al Párrafo I del Artículo 27 de la Ley 20-00, entrará en vigencia en un (1) año después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana– Centroamérica-Estados Unidos. Por tanto, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana- Centroamérica y Estados Unidos, entró en vigor el 1 de marzo del año 2007, por lo que aplicando la disposición anterior, su vigencia plena sería a partir del día 1 de marzo del año 2008.

369 Constitución de la República Dominicana. 110, que: «La Ley sólo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté sub judice o cumpliendo condena. En ningún caso los Poderes Públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior».

concesión de Patentes de Invención ante la ONAPI, a partir del 1 de marzo del año 2008, y el otorgamiento o no del derecho compensatorio que se solicita, dependerá de la comprobación de las causas que originaron el retraso irrazonable de la Dirección de Invenciones o del Ministerio de Salud Pública, según fuere el caso, en el otorgamiento del permiso de comercialización. Finalmente y en atención al caso de la especie, cuya solicitud de concesión de patente fue presentada ante la ONAPI en fecha 1 de julio del 2005, la Dirección de Invenciones considera que no procede conocer los argumentos que acompañan la señalada solicitud de compensación, y la declara inadmisibles en cuanto a la forma, por no reunir los elementos necesarios para su ponderación, bajo el fundamento de todo lo arriba indicado<sup>370</sup>.

Al conocer el caso en alzada, la Dirección General de la Onapi estableció que es evidente que nuestro legislador conforme lo refleja la Ley Núm.424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA) ha querido y así lo estableció que sólo se beneficiarían de la figura de la compensación las solicitudes depositadas a partir del 1 de marzo de 2008; por lo que antes de esta fecha no tiene aplicación la figura de la compensación <sup>371</sup>.

La Resolución Núm.64-2012 del 8 de agosto del 2012 dada por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de la República Dominicana, fue recurrida ante la Corte de Apelación, la cual se pronunció mediante Sentencia 373-2013 de fecha 31 de

---

370 Resolución Núm.64-2012 del 8 de agosto del 2012 dada por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de la República Dominicana. pp.2-3

371 *Ibid.*, Res.Núm.64-2012, pp.15-16

mayo del 2013 concediendo la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente presentada en fecha 1 de julio del 2005, indicando que procede acoger dicho medio de apelación, en el entendido de que mal podría aplicarse un sistema de computación de plazos antes del inicio, por ser del derecho que se protege, máxime que conforme se deriva de la propia Ley 20-00, en el párrafo I del artículo 27 en tanto que no estaba sancionado el silencio administrativo con la compensación del plazo, por lo que el mencionado artículo 27 al referirse a que el plazo de la patente es de 20 años a partir de la solicitud visto en un contexto normativo razonable mal podría aplicarse a la situación que nos ocupa, puesto que la protección de la patente fue concedida en fecha 20 de mayo del 2011, y notificada en fecha 10 de junio de 2011, por tanto no aplica para fines de cómputo del plazo de vigencia de la referida patente, la fecha en que se formuló la solicitud, se trata de una posibilidad de beneficio, contra-partida de compensación por el espacio de tres años más allá del tiempo de vigencia normal... <sup>372</sup>.

En la sentencia referida *ut supra*, la Corte sostuvo que constituye una postura errada a todas luces contraproducente con el aludido principio de seguridad jurídica, es decir, que supone que debe tomarse en cuenta la norma más favorable, máxime encontrándonos en el contexto de que lo que se pretende es la protección al derecho fundamental al libre comercio. Si la protección de la patente no había sido concedida al entrar en vigencia la ley 424-06, sobre implementación al Tratado de libre comercio, es de elemental razonamiento que da el derecho a la explotación, es a partir del momento en que el Estado concede la protección, puesto que pretender lo contrario sería asimilar el ejercicio de un derecho, en este caso, la

---

372 Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Sentencia Núm.373-2013 de fecha 31 de mayo del 2013. Exp.:026-03-12-00951. P.21

exclusiva por la patentabilidad a partir del momento en que la misma aún no existe, sobre todo que dicha prerrogativa nace a partir de que es concedido el beneficio o mejor dicho la protección. Es decir, dicha aplicación retroactiva de la ley, por tanto debe entenderse que el régimen establecido en el artículo 2 de la Ley Núm. 424-06, es el contexto válido y aplicable, puesto que aun cuando fuese invocada la aplicación no retroactiva de la ley, es bien conocido en las lides constitucionales que invocar la aplicación de la norma más favorable, constituye un aspecto de derecho fundamental; en tal virtud el aludido artículo 110 de la vigente Constitución admite varias excepciones, que son la retroactividad en caso de que beneficie al que se encuentra *subjudice* al sancionar la ley, también cuando se trata de la aplicación de la norma más favorable en ocasión de la entrada en vigencia de las normas que regulan aspectos procesales<sup>373</sup>.

Finalmente la sentencia Núm.373-2013 acoge el recurso de apelación y ordena en el tercer párrafo de su dispositivo la extensión de la vigencia del plazo por tres años. Dicho fallo fue objeto de un recurso de casación depositado por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de la República Dominicana el día 9 de septiembre del 2013 ante la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Entre los medios que fueron presentados se encuentran la violación constitucional, violación al Principio *Nullum Poena Sine Lege*. Violación del Capítulo 15, apartado 15.1.13 y 15.12.2 literal b del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (DR-CAFTA); Exceso de Poder. Violación de los artículos 4 y 149 de la Constitución. Violación de los artículos 139, 145 y 157 de la Ley 20-00 y el artículo 2 de la Ley 424-06. Violación al Principio de Inmutabilidad

---

373 Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Sentencia Núm.373-2013 de fecha 31 de mayo del 2013. Exp.:026-03-12-00951. P.22

del proceso; al doble grado de jurisdicción e inobservancia al Principio latino *Tatum Devolutum Quantum Apellatum*, entre otros.<sup>374</sup> Este caso se encuentra pendiente de fallo desde el año 2017 ante la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana.

Del mismo modo, en otros casos conocidos en sede judicial se ha llegado a sostener el criterio de que si una solicitud de patente no tuvo demoras por parte de la administración a partir del 1 de marzo del 2008, al no haberse producido retrasos luego de la entrada en vigencia de las disposiciones artículo 27 de la Ley No 20-00 modificado por el DR-CAFTA, entonces correspondería pura y simplemente rechazar la pretensión por no haberse producido ningún retraso o demora injustificada por parte de la administración a partir del 1 de marzo del 2008 que amerite una extensión del término de la vigencia de la patente. En decir, bajo este criterio se entiende que no cuentan los retrasos producidos antes de la entrada en vigencia del DR-CAFTA, sino únicamente aquellas demoras que hayan ocurrido luego de que la figura de la compensación ya estaba en vigor a nivel nacional.

De otro lado, también se han emitido sentencias determinando la incompetencia de la Corte de Apelación para conocer de estos casos, remitiendo el caso al Tribunal Superior Administrativo<sup>375</sup>.

---

374 Recurso de casación depositado por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de la República Dominicana contra la Sentencia Núm.373-2013 de fecha 31 de mayo del 2013 emitida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional. Pendiente de decisión.

375 Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Sentencia Núm. 574-2013, dictada en fecha treintauno (31) del mes de julio del año 2013 que conoció recurso contra 0071-2012, dictada por el Director General de ONAPI, pues en fecha 28 de noviembre de 2010 Falla: PRIMERO: DECLARA, de oficio, la incompetencia de esta jurisdicción para conocer del recurso..., por los

Adicionalmente, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Núm.107-13 sobre Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración y Procedimiento Administrativo, las partes tienen la facultad de recurrir de manera directa ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) sin tener necesariamente que agotar el segundo grado de la vía administrativa. El TSA en algunas sentencias se ha declarado competente y ha ordenado el otorgamiento de la compensación por tres años, es decir, sin siquiera calcular exactamente los tiempos de demora imputables a la administración<sup>376</sup>. Igualmente en otros casos similares el TSA se ha declarado incompetente para conocer de este tipo de casos<sup>377</sup>, fundamentada entre otras cosas, en las disposiciones del artículo 157.2 de la Ley Núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial<sup>378</sup>.

---

motivos antes expuestos. SEGUNDO: REMITE a los instanciados a proveerse por ante la jurisdicción correspondiente, que es el Tribunal Superior Administrativo.

376 Mediante Sentencia Núm.0090-2015 de fecha 26 de marzo del 2015, el TSA se pronunció sobre un recurso de apelación interpuesto de forma directa ante ese Tribunal y falla: PRIMERO: RECHAZA la excepción de incompetencia... SEGUNDO: RECHAZA el medio de inadmisión planteado por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)... TERCERO: En cuanto a la referida acción en justicia, ACOGE el presente Recurso Contencioso Administrativo interpuesto en fecha ocho (08) de mayo del año 2014, contra la Decisión s/n emitida por la Directora del Departamento de Invencciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y en consecuencia, ORDENA a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), otorgar la Compensación de Vigencia de plazo hasta el máximo de tres (03) años, como establece el artículo 2 de la Ley 424-06, de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA)“.

<sup>377</sup> Sentencia Núm.441-2013 de fecha 09 de noviembre del 2012 emitida por el TSA declara la incompetencia de ese Tribunal.

<sup>378</sup> República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 157 numeral 2) «*La resolución del director general agota la vía administrativa y será ejecutoria. Esta resolución **podrá ser recurrida por ante la corte de apelación del departamento judicial correspondiente** al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, en el plazo de treinta (30) días francos, a partir de su notificación. La sentencia de la corte de apelación podrá revocar o confirmar la resolución del director general*».

Como vemos, la problemática generada ha ido en diversas direcciones y ha tenido múltiples interpretaciones por los tribunales actuantes, entre tanto, los titulares y la administración han tenido que hacer frente a todos estos procesos legales, con todo lo que ello implica, al ser adicional al trámite ordinario de la patente.

### **3.1.2.3.- Implicancias de la Figura Legal de la Compensación de Plazo.**

Cabe destacar que la aplicabilidad del artículo que regula esta figura a nivel nacional, se encuentra supeditada a dos aspectos claramente expresados en la norma reguladora<sup>379</sup>, como son: a) La aplicación en el tiempo de esta disposición modificatoria de la Ley 20-00, y b) La comprobación del retraso irrazonable imputable a la Dirección de Invenciones.

En tal sentido, del análisis del contenido del artículo 27 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial modificado por el DR-CAFTA puede inferirse que la fórmula legal dominicana en el tema de las compensaciones comporta varios aspectos que se tratan en los siguientes apartados, a saber:

#### **3.1.2.3.1- Inadmisibilidad o Improcedencia.**

Uno de los tópicos preliminares que se ventilaron en sede administrativa a inicio del debate, fue lo relativo a la declaración de inadmisibilidad de la solicitud de compensación, en esta tesitura se indicó que si bien por un lado procedía la confirmación de la decisión emitida por el Departamento de Invenciones, se ordenaba la modificación del término ‘inadmisible’ sustituyéndolo por ‘improcedente’, en el sentido de que la misma no debió declarar

---

<sup>379</sup> Artículo 27 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial RD, modificado por el DR-CAFTA.

inadmisible la solicitud de compensación de la patente, sino que en atención a la aplicación de la ley en el tiempo, lo que correspondía declarar era la improcedencia de la solicitud en cuestión. En este sentido, ya en el dispositivo se precisó que la decisión dada por el Departamento de Invenções debía ser modificada en el extremo relativo a la declaración de inadmisibilidad debiendo consignarse como una improcedencia.

A pesar de que a veces los términos inadmisibile e improcedente se emplean indistintamente como como si en términos jurídicos su efecto fuera exactamente el mismo, lo cierto es que tal y como lo reconoce el texto citado, se trata de dos cuestiones distintas; en este orden se han trazado algunas pautas que proporcionan una estimable guía para establecer la diferencia y las implicaciones jurídicas de ambos términos.

Brevemente podemos referir que en torno a la inadmisibilidad y la improcedencia, sobre esto, se ha precisado que constituyen vocablos jurídicos absolutamente distintos y excluyentes. En efecto, se debe distinguir la figura de la inadmisibilidad con respecto a la improcedencia de la acción, por las consecuencias también diferentes que derivan de su declaratoria judicial: admisibilidad y procedencia. El problema es más complicado que una simple coincidencia o controversia de términos, y por esa misma razón en determinadas circunstancias no se le da la trascendencia que amerita<sup>380</sup>. En este orden vemos como no es una mera cuestión de semántica sino que se trata de dos situaciones jurídicas distintas.

---

380 FADELLI, Andrea: "Inadmisibilidad e Improcedencia", Formato html, Disponible en Internet: Publicada en el Dial.com [http://www.eldial.com/suplementos/procesal/tcdNP.asp?id=3824&id\\_publicar=5826&fecha\\_publicar=25/08/2008&camara=Doctrina](http://www.eldial.com/suplementos/procesal/tcdNP.asp?id=3824&id_publicar=5826&fecha_publicar=25/08/2008&camara=Doctrina) y en Fojas Cero N° 184 de Julio de 2008. <http://www.fojas0.com/FC184Fadelli2.htm>.

Como complemento a lo anterior la misma fuente citada *ut supra* refiere que «una vez admitida una demanda o un recurso, se considera el mérito o fondo de la cuestión, decidiendo el juez respecto de la ‘*procedencia o improcedencia*’ de las pretensiones finales del actor o del recurrente. Consiguientemente la procedencia concierne más al derecho material, es decir la composición en sí de un asunto o una situación que suscite conocimiento jurisdiccional procedente, no depende en sí de la interposición de una demanda, sino que el hecho existe y está latente. En principio los conceptos inadmisibilidad e improcedencia, están vinculados, por definición, al derecho procesal, debido a que ambos parten ya de la conjetura de que hubo una manifestación de voluntad ante un juez (acción o recurso) y el mismo debe pronunciarse<sup>381</sup>.

De modo que, en lo atinente a su admisión o procedencia, cabe hacer la salvedad de que si se presentó dentro del plazo de los sesenta días y cumplió con los requisitos de forma correspondientes es admisible en cuanto a la forma. Ahora bien, esa misma solicitud de compensación que ya es admisible por cumplir con aspectos de plazo, calidades y demás, puede resultar ser improcedente en cuanto al análisis del fondo por referirse a una solicitud de patente que tiene una fecha de presentación anterior a la entrada en vigencia de la figura jurídica de la compensación de patentes, es decir antes del 1 de marzo del 2008, que es la fecha en que entraron en vigencia las disposiciones artículo 27 de la Ley No 20-00 modificado por el DR-CAFTA. De manera que aunque es admisible en cuanto a la forma, no procede en cuanto al fondo de la pretensión por tanto deviene en improcedente.

---

381 FADELLI, Andrea. *Ibidem*

### **3.1.2.3.2- Aplicación de la Ley en el Tiempo:**

Se han planteado diferentes posiciones en el debate, entre ellas se encuentra el tema de la aplicación de la ley en el tiempo, en cuanto a esto se ha planteado que sobre todo en lo relativo a la aplicación de la ley en el tiempo y la determinación de a cuáles patentes les corresponde beneficiarse de la extensión del plazo de vigencia que es lo que hoy conocemos como compensación del plazo; es decir, lo que ha ocurrido es que muchas patentes que fueron solicitadas antes de la entrada en vigor de esta figura jurídica, pero que se otorgaron luego de su entrada en vigencia, han solicitado la compensación de su plazo amparados en las disposiciones del artículo 27 de la Ley Núm.20-00 y sus modificaciones<sup>382</sup>.

La aplicación de la Ley en el tiempo, es uno de los puntos en los que se centró el debate, por un lado está el criterio de que la Ley no es retroactiva, de otro lado se refuta que si bien no es retroactiva sí debe haber una aplicación inmediata de la norma y también se ha llegado a plantear la aplicación ultractiva de la norma.

Como puede verse en la parte de la casuística abordada en el presente estudio, uno de los fundamentos presentados por la administración apunta en el sentido de que el privilegio consagrado en el párrafo 1 del artículo 27 de la Ley 20-00 solo puede ser reclamado y afectar a solicitudes de patentes presentadas a partir de la entrada en vigencia en la República Dominicana del Trato de Libre Comercio DR-CAFTA, esto es del 1 de marzo de 2008.

---

382 PEÑA, Marcos y RECIO, Brenda: "La Aplicación de la Compensación del Plazo de Vigencia de Patentes en la República Dominicana" Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual Núm.2, agosto de 2015, pp. 43-60.

Sobre esta tesis y teniendo en cuenta que en el tema de las compensaciones de plazos de patentes, ciertamente reviste una importancia sustancial lo relativo a la aplicación de la ley en el tiempo, en lo que tiene que ver con muchas de las compensaciones que se solicitaron ante la administración, pero cuya solicitud inicial fue depositada en una fecha anterior al primero de marzo del 2008, es preciso referirnos a la interpretación del texto del artículo 2 del título I, del Capítulo I de la Ley Núm.424-06, que modifica al artículo 27 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial<sup>383</sup> y que es relativa a la figura de la compensación del plazo de vigencia de las patentes.

En relación a este tema de la aplicación de la ley en el tiempo, el propio artículo 27 al modificarse le fue incluida una nota al pie que hace la siguiente salvedad: «De la aplicación de la Ley en el tiempo: Artículo 33 de la Ley Núm.424-06. Lo prescrito en el Artículo 2 del título I, del Capítulo I de la presente ley, en lo relativo al párrafo I del Artículo 27 de la Ley Núm.20-00, entrará en vigencia un año después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos».

La norma referida *ut supra* establece con precisión que las disposiciones de artículo 2 del Tratado, esto es, las relativas a las compensaciones de plazos, tendrían vigencia efectiva a partir de un año después de la entrada en vigor del DR-CAFTA, es decir, el primero del marzo del 2008, y tras realizar una ponderación de las distintas posiciones que han surgido en el debate, consideraremos algunos aspectos como son:

---

383 Ley Núm.424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA).

De una parte, tenemos que si bien hubo solicitudes de compensaciones de patentes fueron depositadas después del día primero de marzo de 2008, el meollo del asunto es si a pesar de haberse depositado esas solicitudes de compensación dentro del plazo de los sesenta días que consigna el modificado artículo 27.3 de la Ley Núm.20-00 ya antes citado, si habiéndose solicitado la compensación e incluso haberse otorgado ya estando la nueva norma en rigor y tratándose de una patente que al momento de la entrada en vigencia de esa disposición legal, aún era una solicitud en trámite; entonces ¿Le correspondería beneficiarse de esta nueva prerrogativa?...

No debemos olvidar que tal como se ha afirmado, la compensación pretende extender la vigencia de una patente sobre la base del retraso irrazonable en que pudiera incurrir el Estado en la tramitación de una solicitud y es precisamente eso, lo que hace que necesariamente se encuentre ligada a la fecha de presentación de la solicitud de modo que la pregunta obligada es ¿Realmente corresponde la compensación de plazo a las patentes que fueron solicitadas antes de la entrada en vigencia del DR-CAFTA?

En el aspecto antes indicado estimamos que resulta apropiado tener en cuenta el principio general de procedimiento que trata sobre la «aplicación inmediata de la norma», puesto que, acorde a lo establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, no puede aplicarse una norma nueva a situaciones jurídicas que ya se han consumado previo a la existencia de esa ley, puesto que ello iría en desmedro de la seguridad jurídica, de manera que al tenor de lo dispuesto en este principio, las normas sólo se aplican a las actuaciones procesales realizadas luego de su entrada en vigencia. De hecho y más aún cuando el mismo Tratado contiene cláusulas que regulan la aplicación en el tiempo de ciertas disposiciones, como es el caso del apartado 15.1.13 del DR-CAFTA aclara que «este capítulo no genera obligaciones relativas

a actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado», lo cual deja muy claro que en observancia a lo prescrito en este artículo, el alcance del Tratado se encuentra limitado únicamente a los actos ocurridos luego de su entrada en vigencia.

De tal manera que, si se trata de casos de solicitudes de compensación presentadas a partir del 1 de marzo del 2008, si bien a *prima face* procede esa solicitud, lo cierto es que al tenor del principio de aplicación inmediata de la norma, sólo corresponde compensar las demoras que se hayan producido por parte de la administración a partir del 1 de marzo del 2008 y no antes, puesto que es luego de esa fecha cuando entró en rigor la disposición que alteraba el orden legal previamente establecido bajo la norma que estaba vigente.

En definitiva, aún no se utilice el término *sub júdice* para asuntos pendientes de decisión, lo cierto es que corresponde la aplicación de lo que hoy se denomina “la aplicación inmediata de la norma” que no es sino, aplicar la nueva regulación a los asuntos que aún se encuentren pendientes de decidir y que por ende se decidan bajo el nuevo régimen; de manera que, así las cosas, correspondería aplicar las nuevas disposiciones de la ley modificada a todas las patentes que se concedan después de su modificación aun cuando hayan sido solicitadas bajo el régimen de la ley anterior, pero sin perder de vista que esta aplicación no debe realizarse a actos anteriores a la misma, ya que tuvieron lugar mucho antes de que la nueva regulación existiera, sino que debe realizarse a los actos que se llevaron a cabo luego de la entrada en rigor de la nueva norma.

### **3.1.2.3.3.- Los Intereses de los Inventores vs el Dominio Público.**

Luego de embarcarse en un proyecto de innovación, el interés del inventor es que le sea reconocido su derecho de exclusiva, en la mayor amplitud posible (reivindicaciones) y que

por ser ese nuevo producto o procedimiento algo innovador que agrega valor a lo ya existente, ese derecho, debe ser respetado por los demás agentes competidores y el público en general deberá hacer uso de esa innovación sobre la base del reconocimiento de los derechos de exclusiva que en ese momento corresponde al o los inventores y lo menos que esperan es que su tiempo de explotación con exclusividad se vea reducido.

#### **3.1.2.3.4.- La Transferencia de Tecnología.**

En el sistema de patentes, el Estado busca poder contribuir a la transferencia de tecnología y que el sistema pueda servir de base de información científica para los nuevos procesos de I+D+I que se irán gestando en los centros de investigación y universidades y aquellos que se dediquen a desarrollar algún tipo de invención.

Este es un aspecto de gran importancia del sistema, ya que si no fuese así las investigaciones y sus resultados se realizarían de manera aislada y la transferencia de tecnología sería muy escasa y en algunos casos nula, deteniéndose el progreso técnico. De ahí el interés del Estado en que los derechos de exclusiva sean por un tiempo limitado, para que puedan pasar a formar parte del dominio público.

¿Qué pasaría por ejemplo si quien inventó el teléfono no registra su invención y por tanto no transfiere la información, la tecnología concerniente al *know how* al Estado y este a su vez no pone a disposición de la colectividad esta información para que pueda ser usada en nuevas investigaciones? En ese caso quien decida desarrollar una invención relativa a un teléfono móvil por ejemplo eventualmente tendría que empezar de cero, con lo cual el progreso técnico se vería disminuido, retrasado, obstaculizado y en algunos casos hasta paralizado.

No es un secreto para nadie que el sistema de patentes constituye una apreciable fuente de información tecnológica que ha allanado el camino a los nuevos inventores y que ha sido un punto de gran importancia para el desarrollo de la innovación en general.

#### **3.1.2.3.5.- Acceso a Nuevos Productos a un Precio Razonable.**

En este aspecto corresponde indicar que muchas veces los productos o procedimientos resultantes de invenciones que se encuentran protegidas por patentes pueden llegar a tener precios elevados dada la exclusividad que tienen y en numerosas ocasiones recaen sobre productos farmacéuticos y por tratarse de medicamentos que vienen a solucionar problemas de salud que no tenían cura por ejemplo o que los otros productos que existen en el mercado no ofrecen las ventajas terapéuticas de este nuevo producto, en estos casos es en donde surge la queja acerca de las prerrogativas que concede una patente y sus efectos para el público en general.

En este sentido estimamos que en esos casos en los cuales el monopolio legal que genera una patente puede afectar la salud pública, el propio sistema cuenta con herramientas legales

como la caducidad<sup>384</sup> o las licencias obligatorias<sup>385</sup> ya sea por falta de explotación<sup>386</sup>, por prácticas anticompetitivas<sup>387</sup>, por patentes dependientes<sup>388</sup>, por interés público<sup>389</sup> o inclusive

---

384 Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. RD. Artículo 34.6,a,b: “La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá declarar la caducidad de una patente en los siguientes casos: a) Cuando el otorgamiento de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir las prácticas establecidas en los Artículos 41 y 42. En estos casos ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos (2) años a partir del otorgamiento de la primera licencia obligatoria; (Modificado por el art. 4 Ley 494-06). b) Cuando ello fuere necesario para proteger la salud pública, la vida humana, animal o vegetal o para evitar serios perjuicios al medio ambiente”.

385 Sección IV de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. RD. Artículo 39.- Explotación de la patente. “A los efectos del Artículo 41 de esta ley, se entiende por explotación de una patente lo siguiente: a) Cuando la patente se ha concedido para un producto o para un procedimiento de obtención de un producto, el abastecimiento del mercado interno en forma razonable de cantidad, calidad y precio, mediante la producción en el país y la importación; b) Cuando la patente se ha concedido para un procedimiento no comprendido en el inciso a), el empleo del procedimiento en escala comercial en el país. Artículo 40.- Licencias obligatorias. 1) Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de doscientos diez (210) días, contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, previa audiencia del titular, podrá expedir licencias obligatorias con relación a esa patente. PARRAFO.- En todo los casos que procedan, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial concederá las licencias obligatorias cuando el interesado demuestre que: a) Posee capacidad técnica y económica para enfrentar la explotación de que se trate. La capacidad técnica se evaluará por la autoridad competente, conforme a las normas específicas vigentes en el país, que existan en cada rama de actividad. Por capacidad económica se entenderá la posibilidad de cumplir las obligaciones que deriven de la explotación a realizar; b) Cuando la patente se refiera a una materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, que el solicitante pueda realizar el desarrollo del producto final por sí o por terceros en el país, salvo los casos de imposibilidad de producción en el territorio nacional. 2) Para determinar lo que se entiende por términos y condiciones comerciales razonables se deberá tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y el valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedios para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes”.

386 Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. R.D. Artículo 41.- Licencia obligatoria por falta de explotación. “1) Transcurridos tres (3) años desde la concesión de la patente o cuatro (4) desde la presentación de la solicitud, aplicándose el plazo que venza más tarde, si la invención no ha sido explotada o cuando la

---

explotación de ésta haya sido interrumpida durante más de un (1) año sin causa justificada, cualquier persona que tenga capacidad para explotar la invención podrá solicitar a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial le sea otorgada una licencia obligatoria de la patente en cuestión.2) No se concederá una licencia obligatoria cuando se demuestre que la falta o insuficiencia de explotación se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor, o a circunstancias que escapan a la voluntad o al control del titular de la patente y que justifican la falta o insuficiencia de la explotación. No se consideran circunstancias justificadas la falta de recursos económicos, ni la falta de viabilidad económica de la explotación”.

387 Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. R.D. Artículo 42.- Licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas. Serán otorgadas licencias obligatorias cuando la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas. En estos casos, sin perjuicio de los recursos que le competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de aplicar el procedimiento establecido en el numeral 2) del Artículo 43. A los fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes: a) La fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos patentados. En particular cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto; b) La falta de abastecimiento del mercado en condiciones comerciales razonables; c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas; d) Todo otro acto que la legislación nacional tipifique como anticompetitivo, limitativo o restrictivo de la competencia”.

388 Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. R.D. Artículo 45.- “Licencia obligatoria en caso de patentes dependientes. 1) Cuando una invención reivindicada en una patente posterior no pudiera explotarse en el país sin infringir una patente anterior, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, a petición del titular de aquella patente o de su licenciataria, o del beneficiario de una licencia obligatoria sobre esa patente, puede conceder una licencia obligatoria respecto de la patente anterior en la medida que fuese necesario para evitar la infracción. 2) Sólo se concederá la licencia obligatoria cuando la invención reivindicada en la patente posterior suponga un avance técnico importante y de considerable significación económica con respecto a la invención reivindicada en la patente anterior. 3) Cuando se conceda una licencia obligatoria de acuerdo con el numeral 1), se podrá en las mismas circunstancias conceder una licencia obligatoria con respecto a la patente posterior, si lo solicita el titular de la patente anterior, su licenciataria, o el beneficiario de una licencia obligatoria sobre dicha patente anterior. 4) Una licencia obligatoria de las previstas en este artículo no puede concederse con carácter de exclusiva. Esta licencia obligatoria sólo puede ser objeto de transferencia cuando simultáneamente lo sea la patente dependiente cuya explotación industrial requiere de la licencia. La transferencia de la licencia obligatoria se sujetará a las disposiciones del Artículo 32, numeral 2), en cuanto corresponda. 5) Son aplicables a las licencias previstas en el presente artículo las disposiciones de los Artículos 43 y 44, en cuanto corresponda”.

389 Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. R.D. Artículo 46.- Licencias de interés público. Por razones de interés público, y en particular, por razones de emergencia o de seguridad nacional declaradas por el Poder

---

Ejecutivo, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, a petición de cualquier persona interesada o autoridad competente, o de oficio, dispondrá en cualquier tiempo lo siguiente: a) Que una invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite sea explotada por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o b) Que una invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite quede abierta a la concesión de licencias de interés público, en cuyo caso la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial otorgará una licencia de explotación a cualquier persona que lo solicite y tuviera capacidad para efectuar tal explotación en el país. Artículo 47.- Condiciones de las licencias de interés público. 1) Toda licencia de interés público da lugar al pago correspondiente en favor del titular de la patente. Previa audiencia de las partes, y a falta de acuerdo, el monto y modalidades del pago son fijados por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, según lo establecido en el Artículo 44, literal g). 2) Una licencia de interés público puede referirse a la ejecución de cualesquiera de los actos referidos en el Artículo 29 numeral 1). 3) Son aplicables a la concesión de licencias de interés público las disposiciones de los Artículos 43 y 44, en cuanto corresponda. 4) La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público no menoscabará el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

la revocación de la patente<sup>390</sup>; pueden ser concedidas a cualquier persona interesada<sup>391</sup> sujetas al cumplimiento de las condiciones legales estipuladas.<sup>392</sup>

---

390 Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. R.D. Artículo 48.- Revocación de la patente en caso de abuso. “1) A pedido de cualquier persona interesada o de cualquier autoridad competente, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial puede revocar una patente cuando se abusara de los derechos conferidos por la patente en relación con prácticas anticompetitivas o de abuso de una posición dominante en el mercado, de tal modo que afecte indebidamente a la economía nacional. 2) El pedido de revocación no podrá presentarse antes de transcurridos dos años contados desde la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria”.

391 Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. R.D. Artículo 43.- Solicitud y concesión de las licencias obligatorias. “1) Cualquier persona interesada en obtener una licencia obligatoria deberá solicitarlo a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. La solicitud deberá indicar las condiciones bajo las cuales pretende obtenerse la licencia obligatoria. 2) La persona que solicite una licencia obligatoria deberá acreditar haber pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no ha podido obtenerla en las condiciones y plazos previstos en el Artículo 40. No será necesario cumplir con este requisito en caso de emergencia nacional o de extrema urgencia, o de un uso no comercial de la invención por una entidad pública. En estos casos el titular de la patente será informado sin demora de la concesión de la licencia. Tampoco será necesario cumplir con aquel requisito cuando la licencia tuviera por objeto remediar una práctica anticompetitiva. 3) Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 2, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará al titular de la patente una solicitud de licencia obligatoria en el término de treinta (30) días, contados a partir del día de depósito de la solicitud. 4) El titular de la patente deberá presentar sus decires y argumentaciones en un plazo no mayor de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la solicitud de licencia obligatoria. Pasado este plazo sin que el titular se haya manifestado, se considerarán como aceptadas las condiciones presentadas por el solicitante. 5) En caso de que el titular responda, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, previa audiencia de las partes y si ellas no se pusieran de acuerdo, fijará una remuneración razonable que recibirá el titular de la patente, la que será establecida de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 40.6) Las decisiones referentes a la concesión de estos usos deberán ser adoptadas dentro de los ciento veinte (120) días de presentada la solicitud y las mismas serán recurribles. La sustanciación del recurso no tendrá efecto suspensivo.”

392 Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. RD Artículo 44.- Condiciones para la concesión de las licencias obligatorias. “1) Al conceder licencias obligatorias deberán ser observadas las siguientes disposiciones: a) La concesión de las mismas las realizará la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial; b) Serán consideradas las circunstancias propias de cada caso; c) Las licencias obligatorias se extenderán a las patentes relativas a los componentes y procesos que permitan su explotación; d) La concesión de estas licencias no será de carácter exclusivo; e) No podrán cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo

De lo anterior se infiere que si bien por un lado debe brindarse respaldo estatal a quienes realizan el esfuerzo innovador, no deben perderse de vista el impacto ante la sociedad de la concesión de patentes.

### **3.1.2.3.6.- El Área Técnica de que se Trata.**

Cabe precisar que los ADPIC, como norma fundamental, estipulan la posibilidad de conceder patentes para cualquier invención, ya sea un producto o un procedimiento en cualquier campo tecnológico.<sup>393</sup> En este aspecto se ha establecido que mientras que el sistema de patentes

---

intangible que la integre; f) Serán concedidas para abastecer principalmente el mercado interno, salvo en los casos establecidos en los Artículos 41 y 46; g) El titular de la patente percibirá una remuneración razonable según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización. Al determinar el importe de las remuneraciones en los casos en que las licencias obligatorias se hubieran concedido para poner remedio a prácticas anticompetitivas, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir dichas prácticas y se podrá negar la revocación de la concesión si se estima que es probable que las condiciones que dieron lugar a esa concesión se repitan. 2) La persona a quien se le otorgue una licencia obligatoria debe iniciar su explotación dentro de los dos años de haberle sido otorgada la licencia. 3) Cuando la patente protegiera alguna tecnología de semiconductores, sólo se concederán licencias obligatorias para un uso público no comercial, o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia. 4) Una licencia obligatoria podrá ser revocada total o parcialmente por el tribunal competente, a pedido del titular, si las circunstancias que dieron origen a la licencia hubieran dejado de existir y no fuese probable que vuelvan a surgir, siempre que tal revocación no afecte intereses legítimos del licenciataria. 5) Una licencia obligatoria podrá ser modificada por el tribunal competente, a solicitud de una parte interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen”.

393 Acuerdo sobre aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. ADPIC. Artículo 27.1 «Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país».

posee criterios uniformes para juzgar las solicitudes de patentes, el modelo de progreso técnico puede variar significativamente en diferentes campos.<sup>394</sup>

Los distintos campos de la innovación no siempre son el resultado aislado de un proceso de investigación lineal y pueden de hecho, variar radicalmente de un campo a otro. No obstante, la disposición legal contenida en el artículo 27 de la Ley Núm.20-00 no hace distinción en cuanto al campo de la tecnología de que se trate, esto quiere decir que no hay campos técnicos que se encuentren excluidos de esta prerrogativa como es el caso de otras legislaciones que han excluido los farmacéuticos como la de Perú, es decir si la invención es relativa a un medicamento no es pasible de extensión del plazo. En nuestro país todas las patentes sin excepción tienen la facultad de ser beneficiarios de una extensión de su plazo de vigencia.

#### **3.1.2.3.7.- Conteo del Retraso Irrazonable.**

En este sentido la literatura del artículo 27 de la Ley No-20-00 luego de las modificaciones introducidas por el DR-CAFTA, establece de manera muy puntual los principales criterios que a estos fines deben ser tenidos en cuenta, como por ejemplo el máximo de tiempo para tramitar y máximo de tiempo a compensar, ya que no sólo se compensan las demoras de la Dirección de Invenciones sino las de la autoridad encargada de conceder el permiso de comercialización.

En adición a lo anterior cabe aclarar que aunque en ambos casos la Ley dispone que el máximo de tiempo a compensar son tres años, variando solo en lo relativo al tiempo que es considerado demora, que en el caso de la tramitación de la patente ante la Dirección de

---

394 Temas de Derecho Industrial y de Competencia. Propiedad Industrial y Políticas de Desarrollo. p.279.

Invencciones son cinco años en total o tres desde la fecha de solicitud del examen de fondo de la patente, mientras que en el caso del permiso de comercialización la demora debe ser mayor a dos años y seis meses; el tiempo que exceda estos periodos y sea considerado retraso irrazonable por parte del Estado es el que sería compensado al titular<sup>395</sup>.

Y finalmente la normativa aclara que para los fines del cálculo de la demora se compensará un día por cada día de retraso hasta el máximo de los tres años y que no se tendrán en cuenta aquellos periodos imputables a acciones del solicitante<sup>396</sup>. Esto quiere decir que por ejemplo los plazos que se otorgan a las partes para que estas respondan algún requerimiento, no cuentan como tiempo de demora o retraso irrazonable por parte de la administración.

---

395 Ley Núm.20-00 Artículo 27.1,2.: «1) A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invencciones en los casos en que dicha dirección hubiere incurrido en un retraso irrazonable, entendiéndose por “retraso irrazonable” aquel imputable a la Dirección de Invencciones en el otorgamiento del registro de una patente de más de cinco (5) años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres (3) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior. 2) A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invencciones, en los casos que la autoridad competente del permiso de comercialización hubiere incurrido en un retraso irrazonable en el proceso de la primera aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, protegido por una patente de invención vigente, y se verifique una reducción del periodo de comercialización exclusivo del producto, como resultado de dicho retraso. Para efectos de este numeral se considerará que la autoridad competente incurrió en un retraso irrazonable si excede un plazo mayor de dos (2) años y seis (6) meses desde que se solicitó la aprobación de comercialización».

396 Ley Núm.20-00sobre Propiedad Industrial R.D. Artículo 27.3,c,d: «c) La Dirección de Invencciones compensará el valor de un (1) día por cada un (1) día de retraso hasta el máximo previsto en los Párrafos 1 y 2. d) Para el cómputo de la compensación establecida en el Numeral 1, los periodos imputables a acciones del solicitante no se tomarán en cuenta.»...

### **3.1.2.3.8.- Resolución de conflictos en el DR-CAFTA.**

El capítulo 20 del DR-CAFTA que trata sobre solución de controversias establece que las *Partes* deberán cooperar para llegar a un acuerdo satisfactorio sobre la interpretación del Tratado. Del mismo modo en cuanto al ámbito de aplicación del Tratado en el capítulo veinte relativo a la solución de controversias se refiere de manera expresa a los conflictos entre las Partes del Tratado, que son los países firmantes, no así a las empresas particulares.<sup>397</sup>

Se ha considerado que al surgir una controversia entre Estados (no entre empresa y Estado), se reconocen los métodos de mediación, conciliación y buenos oficios, ya en los casos de extremo desacuerdo, se acepta el nombramiento de árbitros. En este orden se entiende que solo en caso de un tiempo extenso de no avance en el conflicto, se recurrirá a la participación de árbitros; es decir, las *Partes* deben reconocer el estancamiento de las negociaciones y nombrar de común acuerdo a una comisión arbitral<sup>398</sup>.

---

397 DR-CAFTA Capítulo 20.2. Ámbito de Aplicación, dice: «Salvo que en este Tratado se disponga otra cosa, las disposiciones para la solución de controversias de este Capítulo se aplicarán: (a) a la prevención o a la solución de todas las controversias entre las Partes relativas a la aplicación o a la interpretación de este Tratado; (b) cuando una Parte considere que una medida vigente o en proyecto de otra Parte, es o podría ser incompatible con las obligaciones de este Tratado, o que otra Parte ha incumplido de alguna manera con las obligaciones de este Tratado; y (c) cuando una Parte considere que una medida vigente o en proyecto de otra Parte cause o pudiera causar anulación o menoscabo, en el sentido del Anexo 20.2.» .

398 El DR-CAFTA Capítulo 20.6: Solicitud de un Grupo Arbitral: dispone «1. Si las Partes consultantes no hubieren resuelto un asunto dentro de: (a) los 30 días siguientes de la reunión de la Comisión conforme al Artículo 20.5; (b) los 30 días siguientes de la reunión de la Comisión para tratar el asunto más reciente que le haya sido sometido, cuando se hayan acumulado varios procedimientos conforme al Artículo 20.5.5; (c) los 30 días siguientes a que una Parte haya entregado una solicitud de consultas conforme al Artículo 20.4 en un asunto relativo a mercancías perecederas, si la Comisión no se hubiere reunido de acuerdo con el Artículo 20.5.4; (d) los 75 días siguientes a que una Parte haya entregado una solicitud de consultas conforme al Artículo 20.4, si

El procedimiento para nombrar la comisión arbitral está regido en el CAFTA, donde se establece que las *Partes* deberán escoger tres árbitros, entre los cuales habrá un presidente de común acuerdo; en el caso de no haber acuerdo, se dirimirá por sorteo.

### **3.1.3.- Deducciones sobre la Vigencia en la Normativa Nacional.**

Partiendo de que en República Dominicana, por regla general la patente tiene una duración de veinte años a partir de la presentación de la solicitud. Al transcurrir este periodo la patente pasa al dominio público.<sup>399</sup> Ahora bien, como ya ha sido dilucidado esta regla tiene una

---

la Comisión no se ha reunido de acuerdo con el Artículo 20.5.4; o (e) cualquier otro período semejante que las Partes consultantes acuerden, cualquier Parte consultante que haya solicitado la reunión de la Comisión con respecto a la medida u otro asunto de conformidad con el Artículo 20.5 podrá solicitar por escrito el establecimiento de un grupo arbitral para que considere el asunto. La Parte solicitante entregará la solicitud a las otras Partes, e indicará las razones para la solicitud, incluyendo la identificación de la medida u otro asunto de que se trate y una indicación de los fundamentos jurídicos de la reclamación. 2. A la entrega de la solicitud se establecerá el grupo arbitral. 3. Una Parte que según el párrafo 1 esté legitimada para solicitar el establecimiento de un grupo arbitral y considere que tiene interés sustancial en el asunto, podrá participar en el procedimiento arbitral como Parte reclamante mediante entrega de su intención por escrito a las otras Partes. La notificación se entregará tan pronto sea posible, pero en ningún caso después de siete días a partir de la fecha en que la Parte haya entregado la solicitud de establecimiento del grupo arbitral. 4. Si una Parte decide no intervenir como Parte reclamante conforme al párrafo 3 generalmente se abstendrá de iniciar o continuar: (a) un procedimiento de solución de controversias conforme a este Tratado; o (b) un procedimiento de solución de controversias conforme al Acuerdo OMC o a otro tratado de libre comercio al que ésta y la Parte demandada pertenezcan, invocando causales sustancialmente equivalentes a las que ésta pudiera invocar de conformidad con este Tratado, respecto del mismo asunto, en ausencia de un cambio significativo en las circunstancias económicas o comerciales. 5. A menos que las Partes contendientes acuerden otra cosa, el grupo arbitral se integrará y desempeñará sus funciones en concordancia con las disposiciones de este Capítulo. 6. Un grupo arbitral no podrá ser establecido para revisar una medida en proyecto».

399 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 27.

excepción y es la extensión del plazo mediante la figura de la compensación de plazos incorporada en nuestra ley nacional en virtud del DR-CAFTA.

Teniendo en cuenta que el tiempo legalmente estimado por nuestra normativa para la tramitación de una solicitud de patente son cinco años, así vemos cómo la modificación introducida por el DR-CAFTA al artículo 27 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial en República Dominicana estima como un período razonable para la tramitación y concesión de la patente «*cinco años desde la presentación de la solicitud*».<sup>400</sup>

En consonancia con lo anterior cabe referir lo planteado sobre el tema en cuanto a que «la expansión tecnológica acelerada, propia de sociedades desarrolladas contemporáneas, sólo es posible en un contexto social, económico y jurídico determinado. Desde el punto de vista social ha de existir una base educativa suficientemente amplia como para producir los científicos y técnicos que desarrollarán el acervo tecnológico de la sociedad. Desde el mismo ángulo han de prevalecer valores que fomenten –o al menos no ataquen– al desarrollo tecnológico. En el plano económico la sociedad debe haber alcanzado un grado tal de productividad que permita canalizar excedentes considerables a la inversión en ciencia y tecnología. Y deberá existir un poder adquisitivo como para hacer rentables las potenciales aplicaciones de los avances que se produzcan en esas materias. Desde el ángulo jurídico, ha de existir un conjunto de normas que permitan a los productores de tecnología apropiarse

---

400 Véase Ley Núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, Rep. Dominicana. Artículo 27. Párrafo I,1.

de los resultados de sus investigaciones, de manera de preservar los incentivos para las inversiones de capital y trabajo en el área tecnológica». <sup>401</sup>

Teniendo en cuenta que hoy por hoy existen sistemas más modernos para la realización de búsquedas y exámenes, la propuesta que presentamos consiste en el inicio de la vigencia de las patentes desde la fecha de la solicitud pero teniendo una vigencia a partir de la concesión que no puede ser menor de diez años, y en caso de que lo fuere se otorga automáticamente el tiempo que complete la vigencia sin tener que agotar procedimientos administrativos ni judiciales, lo cual permitiría a su vez la simplificación del trámite de una solicitud de patente y ahorraría al Estado y al inventor toda una serie de trámites posteriores que justamente se han generado debido al sistema actual y que claramente van en desmedro de los titulares y del propio Estado.

Cabe destacar que en la actualidad una patente puede tardar más de los cinco años en el proceso de otorgamiento de la misma y por tanto su vigencia se ve reducida, y para poder recuperar ese tiempo de retraso el titular debe agotar un nuevo proceso de solicitud de compensación de plazo, lo cual implica más tiempo y esfuerzo por parte del titular y del propio Estado, mientras como ya dilucidamos en la propuesta anterior, si se establece un plazo vigencia estable y uniforme el Estado y los titulares se ahorrarían todo esto.

Esta propuesta, sin dudas constituiría un gran paso de avance para el sistema actual de protección de patentes, puesto que es una medida más justa, más realista, más razonable y equitativa tanto desde el punto de vista del titular como del mismo Estado. Sobre todo,

---

401 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derechos de las Patentes de Invención” -2da. Ed. Buenos Aires: Heliasta, 2004. P.15.

debemos tener en cuenta que muchas veces las invenciones más complejas, en cuyo desarrollo se ha agotado un mayor esfuerzo e inversión de tiempo y recursos, son las que tienden a tardar mucho mayor tiempo en el examen y otorgamiento y por tanto al final tienen un menor tiempo de vigencia efectiva de su patente, y resulta extenuante que luego tengan que adicionalmente agotar un nuevo proceso legal para lograr que le compensen el eventual retraso en la tramitación.

En relación a lo anterior, de manera muy particular merece subrayarse que la norma fundamental contenida en el artículo 7 de los ADPIC establece muy claro que tanto la protección como la observancia de derechos de propiedad intelectual deben contribuir a la promoción de la innovación tecnológica así como a la transferencia y difusión de la tecnología.<sup>402</sup> De manera que las normas desarrolladas deben lograr establecer este balance y esa es justamente la esencia de esta propuesta planteada.

No olvidemos que, la concesión de la patente es la certeza del derecho, una solicitud en trámite es tan solo la expectativa de un derecho aún no concedido, de manera que el otorgamiento de la patente, es el momento en que se concretiza el derecho que se está solicitando, antes de la concesión del título, lo que existe en realidad es una expectativa de derecho, toda vez que no es sino a partir del momento en que el Estado concede el título de protección que el solicitante -ahora titular- tiene un derecho cierto.

Aún y cuando el DR-CAFTA incorpora la figura de la compensación del plazo de vigencia para las patentes, lo cierto es que para hacer valer este derecho el titular debe agotar un nuevo

---

<sup>402</sup>ADPIC .Artículo 7: "la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología".

proceso sujeto a la ponderación de la administración en torno al retraso irrazonable imputable a esta última, este tipo de acciones les conlleva una serie de trámites y gastos de tiempo, esfuerzo y monetarios que se ahorrarían con la fórmula legal que más adelante exponemos.

Adoptar la propuesta legal a la que en este sentido hemos arribado, sería un ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo para la propia administración y por supuesto para los titulares, por lo que en este aspecto resulta de plena vigencia los principios constitucionales de derecho administrativo de economía y de eficacia que rigen los actos de la administración, conforme ya antes fue indicado.

Esta propuesta, elimina la posibilidad de que pueda ocurrir una disminución del periodo efectivo de protección de la patente de invención por demoras en la tramitación de la solicitud, lo cual sería una tranquilidad para el titular y un como ya se ha dicho, un ahorro de recursos de diversa índole para el propio Estado.

A lo anterior se suma que en la actualidad, para realizar las búsquedas y exámenes de patentes existen grandes avances tecnológicos mucho más rápidos y efectivos que los que existían hace veinte años cuando entró en vigencia la Ley Núm.20-00 como ya antes fue expuesto, en razón de ello, es evidente que dada la rapidez con que han surgido y continúan surgiendo los cambios en los distintos ámbitos de la tecnología, el registro de patente si bien debe garantizar una vigencia mínima a partir de la concesión, su periodo de vigencia total debe ser reducido.

Y es que, debemos reconocer que el plazo de vigencia de los veinte años de la patente de invención, es una fórmula legal que data de los años 1800 y obviamente la realidad social

bajo la cual tuvo lugar ese plazo en el marco jurídico, no es ni parecida a la que hoy en día vivimos, el mundo de hoy es otro muy distinto de aquel.<sup>403</sup>

En este orden corresponde hacer la precisión de que la propuesta es que por un lado la vigencia total se reduzca, pero que haya una garantía mínima de la vigencia como tal a partir de que efectivamente la patente es concedida.

En definitiva, la solicitud y concesión de una patente es un trámite que no siempre es otorgado en un tiempo estándar, es decir, que con esta propuesta se libra al titular de tener que agotar una nueva fase procesal mediante un pedido de extensión del plazo de vigencia de la patente y se descarga a la administración de la tramitación y evaluación de estos pedidos de compensación de plazo pudiendo ocupar esos recursos en la tramitación y evaluación de forma y fondo de las solicitudes de patentes en menor tiempo posible.

Al existir un tiempo mínimo estandarizado de protección a partir de la concesión, no sería necesaria la figura de la extensión del plazo de patentes, puesto que, con independencia del tiempo que dure la tramitación de la solicitud, la vigencia a partir de que es otorgada la patente no puede ser menor a los diez años, por lo cual el titular no se vería afectado por la duración de la tramitación de la solicitud.

---

403 OMPI. [en línea] 1883 – Convenio de París. Surge el [Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial](#). Este acuerdo internacional representa el primer paso tomado para asegurar a los creadores que sus obras intelectuales estén protegidas en otros países. La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo patente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarla comercialmente en otros países.

Esta propuesta se corresponde con lo que es la mejora regulatoria toda vez que resultan aplicables algunos principios constitucionales de derecho administrativo, tales como el principio de eficacia consignado en la Constitución Nacional tal como fue detallado antes.

Con esta propuesta existiría un gran ahorro de recursos económicos y de tiempo tanto para el titular como para el Estado, de modo que en este sentido resulta de plena vigencia el principio de economía y de eficacia que rigen el derecho administrativo y que tienen rango constitucional, los cuales resultan de importancia vital para cualquier Estado que pretenda administrarse de forma óptima, y es que no puede ser de otra manera, ya que el correcto empleo del tiempo, los medios y los recursos, constituye un irrefutable indicativo del nivel de eficacia de la administración del Estado.

Por los razonamientos expuestos, estimamos que en lo referente a la vigencia de las patentes, la normativa debe experimentar un giro que pueda dar una solución satisfactoria a este tema y que tenga en cuenta los diversos aspectos e intereses que se conjugan en el mismo.

Cabe hacer la salvedad de que de todos modos tal y como ocurre en la actualidad, al momento de la presentación formal de la solicitud, el solicitante adquiere los derechos de prioridad e incluso el derecho de accionar contra terceros que violenten el derecho de esa solicitud en trámite, pero este derecho sólo puede ser ejercido una vez que haya sido concedida la patente.

Desde esta perspectiva, es preciso tener en cuenta que el tiempo de tramitación de las solicitudes de patentes debe tener la menor duración posible, de modo que lo más recomendable sería que la administración se pronuncie sin dilaciones injustificadas ya sea concediendo o denegando las solicitudes de patentes que se les presentan para que de esta

forma, en caso de no reunir los méritos para ser otorgada como patente, esta pueda ser utilizada libremente por las sociedad, lo cual a su vez redundaría en beneficio de esta última.

La propuesta que presentamos permitiría a su vez la simplificación del trámite de una solicitud de patentes y ahorraría al Estado toda una serie de trámites posteriores que justamente se han generado debido a la forma en que está diseñado el sistema legal actual.

Del mismo modo la propuesta obedece al equilibrio que debe existir entre la protección que se debe otorgar a los inventores y el fomento que debe haber para el desarrollo técnico.

La fórmula jurídica que planteamos está conformada por dos aspectos fundamentales, por un lado, la reducción del plazo de la vigencia total y por el otro lado el establecer un periodo de vigencia mínimo a partir de la concesión.

## **CAPÍTULO CUARTO: PROPUESTAS DE *LEGE FERENDA***

### **1.- Planteamiento**

En el entendido de que la innovación constituye un eje fundamental de crecimiento de los distintos países y reconociendo la importancia que reviste para el desarrollo técnico y de las empresas lo que se conoce como el capital intelectual, es un imperativo para nuestro país, no solamente generar incentivos estatales para la generación de innovación, sino además propiciar los cambios necesarios en el sistema de protección de estos derechos, superando los aspectos burocráticos que se tornan en contra de la legítima protección que corresponde a quienes realicen desarrollos innovadores que puedan ser pasibles de protección por patentes.

Lo antes expuesto indudablemente constituye un gran reto que nos llama a estar a la altura, y dado que el Estado de Derecho constituye un principio sustentador de la Seguridad Jurídica, de modo que, el constituyente y el legislador al momento de crear las normas deben tomar en consideración que la técnica normativa guarda una estrecha vinculación con la seguridad jurídica. Y es que hablar de seguridad jurídica es hablar de un principio consustancial del Estado de Derecho y de todas las ramas que conforman el ordenamiento jurídico, puesto que el mismo constituye la espina dorsal de todo el sistema jurídico, la seguridad jurídica supone

en su esencia, la garantía de la aplicación objetiva de la ley. Se trata pues, de un principio vital que sirve de base a otros como el de legalidad, la confianza legítima, de igualdad de trato, coherencia, ejercicio normativo del poder y buena fe; los cuales como vimos antes, se encuentran contemplados en la reciente normativa sobre derecho administrativo en República Dominicana<sup>404</sup>.

En tal sentido, todo el esfuerzo estatal por promover la innovación técnica a nivel nacional, debe verse respaldado con la evolución del sistema de patentes con miras a la protección de la industria innovadora, pero en equilibrio con los demás actores que conforman este sistema y que ya antes dilucidamos.

## **2.- Recomendaciones.**

El sistema de patentes al que aspiramos es un sistema garantista y equitativo y sobre todo adaptado a los tiempos actuales que están conformados por un contexto socioeconómico muy distinto al que imperaba cuando se creó la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial, esto es en mayo del 2000 y más aún cuando se creó el sistema de patentes con alcance internacional.

En tal sentido, las disposiciones legales cuya modificación o derogación se recomienda en el presente estudio, ha evidenciado en la práctica, falta de idoneidad para dar una solución justa

---

404 República Dominicana. Ley Núm.107-13. sobre Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración y Procedimiento Administrativo. artículo3. 8. Principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa: Por los cuales la Administración se somete al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos.

a las situaciones jurídicas que ella regulan, demostrando así que no resultan ser adecuadas para lograr el fin que en la actualidad se pretende conseguir en lo que al país se refiere.<sup>405</sup>

De igual modo, como se ha demostrado, ya no representan la fórmula legislativa más apropiada entre todas las opciones legales que pueden ser factibles para contribuir a afianzar los objetivos que se ha propuesto la República Dominicana.<sup>406</sup>

En tal contexto, en función de las razones anotadas a lo largo del presente trabajo de investigación, tenemos a bien formular las siguientes recomendaciones:

**A).- En cuanto al abandono de las solicitudes.**

Estimamos que si bien es válido que exista un mecanismo para descongestionar el sistema de solicitudes que ya no interesan a sus titulares, debería igualmente existir la posibilidad legal para que el solicitante tenga la facultad de poder subsanar su deficiencia u omisión ante la administración, siempre que no haya una resolución definitiva que dé por terminada su

---

<sup>405</sup> República Dominicana. Ley Núm.01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. [en línea] Visión de la Nación para el largo plazo La Visión de la Nación que aspiramos lograr los dominicanos y dominicanas para el año 2030 expresa que: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, *que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global*” p.8 prólogo. Disponible en <https://mem.gob.do/wp-content/uploads/2019/01/Ley-No.-1-12-sobre-Estrategia-Nacional-de-Desarrollo-2030.pdf> (C.25-03-2020).

<sup>406</sup> República Dominicana. Constitución Nacional. Artículo 241.- Estrategia de desarrollo. “El Poder Ejecutivo, previa consulta al Consejo Económico y Social y a los partidos políticos, elaborará y someterá al Congreso Nacional una estrategia de desarrollo, que definirá la visión de la Nación para el largo plazo. El proceso de planificación e inversión pública se regirá por la ley correspondiente”.

solicitud, es decir, que el solicitante tenga la oportunidad de agotar un procedimiento garantista y tuitivo que le permita tener la opción de continuar con el trámite de su patente.

Lo anterior se plantea en el entendido de que cualquier detalle de forma que haya producido la declaración de abandono pueda ser válidamente completado por el solicitante si es que aún tiene un interés en su solicitud, puesto que una vez puesto de manifiesto el interés del solicitante, es obvio que no ha existido un '*animus derelinquendi*' o desinterés en la solicitud en cuestión, de modo que la declaración de abandono ya no cumpliría los fines que la norma persiguió.

**a).- Modificación de los artículos 19 y 22 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial relativo a la figura del abandono en materia de patentes.**

Como ya fue dilucidado, actualmente la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial de República Dominicana establece dos tipos de abandonos, uno contemplado en el examen de forma y otro por el no pago de la tasa del examen de fondo. Respecto al abandono que es con motivo de un incumplimiento o demora en responder un requerimiento realizado en fase de examen de forma, contenido en artículo 19 de la Ley Núm.20-00 vigente actualmente<sup>407</sup>, y

---

<sup>407</sup> República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 19. «1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará, dentro de sesenta días de la fecha de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de los Artículos 11 y 13 y las disposiciones reglamentarias correspondientes. 2) En caso de observarse alguna omisión o deficiencias, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de dos meses, **a reservas de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio**. Si el solicitante no cumple con efectuar la corrección en el plazo indicado, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial hará efectivo el abandono mediante comunicación motivada. 3) Si se ha omitido alguno de los elementos indicados en el Artículo 12, pero se subsana la omisión **dentro del plazo previsto en el numeral anterior**, se asignará como fecha de solicitud aquella en que se subsana la omisión. 4) Si la descripción hace referencia a dibujos y éstos no se han acompañado al presentar la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que los presente. Si se subsana la omisión dentro del plazo indicado en

según el cual este abandono debe ser declarado mediante resolución y es producto del incumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 11 y 13 de la Ley Núm.20-00 sobre propiedad industrial, en tal sentido, estimamos que el artículo 19 de la Ley Núm.20-00 debe ser modificado a los fines respaldar el propósito de generar una mejora en el marco jurídico nacional y de adecuarse a la tendencia normativa internacional, de minimizar la extrema rigurosidad y burocracia legal que con frecuencia impera en el trámite de una solicitud de patente. En este sentido consideramos oportuno modificar el contenido del referido artículo, a tales fines el texto propuesto es el que transcribimos a continuación:

Artículo 19.- Examen de forma.

*«1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará, dentro de sesenta días de la fecha de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de los Artículos 11 y 13 y las disposiciones reglamentarias correspondientes.*

*2) En caso de observarse alguna omisión o deficiencias, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de dos meses. Si el solicitante no cumple con efectuar la corrección en el plazo indicado, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial hará efectivo el abandono mediante comunicación motivada.*

*3) Si se ha omitido alguno de los elementos indicados en el Artículo 12, pero se subsana la omisión dentro del plazo previsto en el numeral anterior, se asignará como fecha de solicitud aquella en que se subsana la omisión.*

---

el numeral 2), se tendrá como fecha de presentación de la solicitud aquella en que se reciban los dibujos. En caso contrario, se considerará como no hecha la referencia a los dibujos».

*4) Si la descripción hace referencia a dibujos y éstos no se han acompañado al presentar la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que los presente. Si se subsana la omisión dentro del plazo indicado en el numeral 2), se tendrá como fecha de presentación de la solicitud aquella en que se reciban los dibujos. En caso contrario, se considerará como no hecha la referencia a los dibujos ».*

En esta parte, a los numeral (2), (3) y (4) del artículo 19 le fueron eliminados los párrafos relativos al archivo de oficio, por entender que se trata de una estipulación muy drástica, de modo que con esta nueva propuesta, se deja abierta la posibilidad de que el solicitante afectado pueda subsanar su falta y a su vez presentar la documentación que avale que el cumplimiento del requisito correspondiente y que por tanto no se ha configurado el abandono de la solicitud; de no hacerlo entonces ya la declaración de abandono sería firme. Con esta fórmula legal se deja abierta la posibilidad de hacer uso de las vías de recurso que permitan restaurar el derecho, constituyéndose en una mayor seguridad para la inversión hecha en estos proyectos, ya sean productos o procedimientos innovadores que se pretenden registrar como invenciones.

De otro lado se encuentra el abandono contemplado en el examen de fondo, actualmente regulado en el artículo 22 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial<sup>408</sup>, como se observa, este tipo de abandono es por motivo de la falta de pago de la tasa correspondiente

---

<sup>408</sup> República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 22.1. “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”.

al examen de fondo y el “abandono” opera de pleno derecho produciéndose *ipso facto* con el hecho mismo de no realizar ese pago de la tasa de examen de fondo dentro del plazo otorgado por la ley, que son los doce meses a partir de la publicación de la solicitud en el boletín oficial.

En torno a este tipo de abandono *ipso jure*, proponemos la modificación del artículo que lo regula, para que establezca como sigue a continuación:

*«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 Oficina Nacional de la Propiedad Industrial hará efectivo el abandono mediante comunicación motivada».*

La propuesta que planteamos, busca garantizar la proporcionalidad de la medida, la eliminación de una excesiva burocracia y la ampliación de la tutela de los derechos del solicitante de una patente.

Como ya hemos expuesto, en el proceso de tramitación de una patente, el pago del examen de fondo debe realizarse antes de que se proceda a examinar el fondo de esa solicitud, pero después de que ya ha sido publicada; de manera que, una consecuencia de esa naturaleza, en esa fase del proceso, es decir, la pérdida del derecho sobre la solicitud, tiene consecuencias jurídicas aún mayores que en el caso del abandono por no cumplir un requerimiento, esto así ya que en estos casos, al haberse publicado la solicitud, esta pierde el requisito de la novedad, por lo que ya no sería patentable aún se solicitara nueva vez; en adición a ello, al no haberse realizado el examen de fondo de esa solicitud, no sabemos si la misma habría cumplido con los requisitos de patentabilidad y en el caso hipotético de que sí los cumpliera, representa una

medida desproporcionada la pérdida del derecho sobre una eventual patente, por motivo de un incumplimiento de forma y no de fondo, como lo es la falta del pago de una tasa de servicio en un plazo, de manera que si bien deben existir mecanismos para descongestionar el sistema de solicitudes que ya no interesan a sus titulares, debe igualmente existir la posibilidad legal para el solicitante poder subsanar su falta de respuesta en el plazo inicial, siempre y cuando haga uso de su derecho de defensa en tiempo oportuno, de modo que pueda continuar con el trámite de su solicitud y que quede salvaguardada la seguridad jurídica del sistema.

**B).- En cuanto al pago de anualidades.**

Tomando en cuenta todos los intereses que están en juego con una solicitud de patente y más aún con un registro de patente ya concedido, y considerando que se involucran tanto intereses privados como públicos, siendo conscientes de la importancia que estas revisten para sus titulares por la cuantiosa inversión que implican y el daño a veces incuantificable que puede representar la pérdida involuntaria de una patente, además de la incidencia en cuanto a los inventores y su relación con el Estado por medio de una patente; estimamos que no se equipara la falta cometida, como es el no pago o pago tardío de una tasa de mantenimiento, con el efecto legal que produce, consistente en la pérdida total del derecho sobre la solicitud o registro; de modo que entendemos mucho más razonable y justo que el legislador tenga todos estos elementos en cuenta y se establezca una fórmula jurídica que permita subsanar estas faltas menores. En tal sentido, tenemos bien plantear lo siguiente:

**a).- Pago de primera tasa de anualidad.**

El pago de la primera tasa de anualidad ,conforme a la regulación actual, debe realizarse a más tardar a los dos años y medio contando el plazo adicional de los seis meses de gracia,

pero la experiencia nos ha permitido constatar que esta disposición da lugar a mucha confusión y a muchos retrasos involuntarios que dan al traste con la solicitud apenas en trámite, omisiones que se evitarían tomando como medida que el pago de esta primera tasa anual se realice como es lógico justo al cumplirse el primer año, ya que de este modo el solicitante simplemente tendría que seguir un orden cronológico simple, lo cual evitaría retrasos involuntarios en cuanto al pago de la primera tasa de anualidad.

En tal sentido proponemos que sea modificado el artículo 28 de la Ley Núm.20-00<sup>409</sup>, así como el artículo 22 del reglamento de aplicación<sup>410</sup> cualquier otra disposición legal que le resulte contraria.

#### **b)- Modificación del artículo 28 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial.**

Como ya hemos dilucidado, uno de los problemas que suelen darse en la práctica se debe a la confusión que surge en torno al pago de la primera tasa de anualidad debido a la ambigüedad en la redacción del artículo 28 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial

---

409 República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad industrial. Artículo 28 “1) Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deben pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año contado desde la fecha de la solicitud de patente. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por anticipado. 2) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de una tasa anual, mediante el pago de la sobretasa establecida. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente, según el caso, mantiene su vigencia plena. 3) La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo produce de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso”.

410 Reglamento de Aplicación de la Ley 20-00. Artículo 22 literal a) “Para las patentes solicitadas conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 20-00, el primer pago de la tasa anual deberá realizarse, a más tardar, el día antes del segundo aniversario de la fecha de solicitud, esto es antes de comenzar el tercer año conforme lo establece el Artículo 28.1 de la Ley 20-00”.

y del artículo 22 del reglamento de aplicación de la ley, el cual más bien puede llegar a confundir al solicitante como de hecho ha ocurrido y , conforme ya fue detallado antes.

En razón de los motivos que han sido explicados, entendemos necesaria la modificación del artículo 28 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial que trata sobre la caducidad en materia de patentes, tanto en lo relativo al pago de la primera tasa de anualidad, como en lo concerniente al efecto de la falta de pago de las tasas siguientes.

En tal virtud, proponemos la modificación del artículo 28 numerales (1) y (3) de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial, para que establezca lo siguiente:

En lo relativo al numeral (1) del artículo 28, el texto es el siguiente:

- 2) *Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deben pagarse tasas anuales. Los pagos se harán al cumplirse el período anual correspondiente. **La primera tasa anual se pagará al cumplirse el primer año contado desde la fecha de la solicitud de patente.** Podrán pagarse dos o más tasas anuales por anticipado. 2) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de una tasa anual, mediante el pago de la sobretasa establecida. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente, según el caso, mantiene su vigencia plena.*

En cuanto al numeral (3) del artículo 28, el texto es el siguiente:

- 3) *La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo produce la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso, y será declarada mediante resolución motivada.*”.

En este caso le fue eliminada la expresión “de pleno derecho” para abrir la posibilidad de que esta circunstancia pueda ser subsanada por medio de nuevas figuras jurídicas que la normativa incorporaría y que veremos *ut infra*.

### **C).- Figura de Restablecimiento de Derechos.**

Como pudo apreciarse, el restablecimiento de los derechos de patentes, es una medida contemplada en distintas legislaciones alrededor del mundo con el objeto de salvaguardar estos derechos y evitar que puedan perderse de forma abrupta y en contra de la voluntad del solicitante o titular, tal como planteamos en el presente trabajo de tesis. La posibilidad de subsanar estas faltas meramente de forma en la tramitación de una solicitud de patente, es una tendencia a nivel internacional; basta con examinar el contenido de tratados como PCT y la flexibilidad en cuanto al cumplimiento de los plazos.<sup>411</sup>

Conforme se aprecia en las estadísticas suministradas la ONAPI, en República Dominicana, la cantidad de patentes solicitadas que fueron declaradas *caducadas o abandonadas* desde el año 2000 al 2020 en general rondan el cuarenta por ciento del total de solicitudes y en el caso

---

411 Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) Retraso en el cumplimiento de ciertos plazos. 1) Cualquier plazo fijado en el presente Tratado o en el Reglamento que no se cumpla debido a una interrupción en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, se considerará cumplido en los casos y con sujeción a la prueba y demás condiciones que prescriba el Reglamento. 2) a) Un Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislación nacional. b) Un Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a).

de solicitantes independientes supera el sesenta y dos del porcentaje total de las solicitadas de forma independiente<sup>412</sup>.

En tal contexto, entendemos que, el restablecimiento de derechos, bien a ser una medida que se encuentran acorde con el espíritu de proporcionalidad establecido en la normativa nacional como uno de los principios que rigen a la administración pública, toda vez que se evitan consecuencias exageradas ante un incumplimiento de formalidades que no son sustantivas.

**a).- Incorporar Figura de Restablecimiento de Derechos en la Legislación Nacional.**

Al analizar temas como el actual es preciso tener en cuenta el consabido principio de proporcionalidad, que pone de manifiesto lo irracional o desproporcionada que puede ser una medida legal, en relación el hecho al que es oponible.

La figura del restablecimiento de derechos en su esencia persigue que exista un equilibrio entre los requerimientos formales que establece la norma y los derechos y garantías de los solicitantes o titulares de patentes, ya que hace posible otorgarle una nueva oportunidad al solicitante o titular de una patente, cuando no ha podido cumplir en tiempo oportuno con algún plazo o trámite establecido, en especial el pago de las tasas aunque no se limita a ello.

Incorporar a la legislación nacional la figura del restablecimiento de derechos, persigue en gran medida garantizar que la pérdida de derechos sobre una patente obedezca

---

<sup>412</sup> República Dominicana. Oficina de Acceso a la Información OAI. Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI Respuesta a Solicitud de Información SAIP-50909. Dentro del rango de fecha del 2000 al 2020. (Total Solitudes Patentes de Invención **presentadas** por Solicitantes Independientes: **304** / Total Solitudes Patentes de Invención **abandonadas** por Solicitantes Independientes:**191**)

primordialmente al incumplimiento de los requisitos de fondo, de carácter sustantivo, como la falta de novedad, nivel inventivo o aplicación industrial, no al descuido, la ignorancia o la confusión que puede suscitar el cumplimiento de alguno de los múltiples plazos concomitantes en el proceso de registro de una patente.

**D).- En cuanto a la Conversión de la Solicitud de Patente.**

Tal como consta en la legislación actual, el examen de fondo de la solicitud de patente se realiza luego la publicación, y se evalúan todos los aspectos relativos al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, no obstante, el artículo 20 de la Ley Núm.20-00 dispone que la conversión de la solicitud no puede hacerla el solicitante después de publicada<sup>413</sup>, refiriéndose a la primera publicación de la solicitud antes efectuar del examen de fondo, lo cual en la práctica constituye un obstáculo para la protección de aquellas solicitudes que si bien no tienen un alto nivel inventivo como para ser propiamente una patente de invención, lo cierto es que sí poseen el suficiente grado de ingenio como para calificar como modelo de utilidad<sup>414</sup> y viceversa.

---

413 RD, Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 20.- Conversión de la solicitud de patente. 1) El solicitante podrá pedir, antes de la publicación prevista en el Artículo 21, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad y que se tramite como tal. El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención. La petición de conversión devengará la tasa establecida. 2) La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

414 RD, Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 49.- Definición de modelo de utilidad. 1) Se considera como modelo de utilidad, cualquier nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. 2) Los modelos de utilidad se protegen mediante la concesión de patentes.

En tal sentido, las estadísticas emitidas por la ONAPI, reflejan que en República Dominicana, la cantidad de solicitudes patentes concedidas desde el año 2000 al 2020 en general alcanzan las seiscientas treinta y cinco, mientras que las solicitudes de patentes denegadas alcanzan mil ciento treinta y cinco, decir casi el doble<sup>415</sup>.

En función de lo anterior y en el entendido de que en el caso del modelo de utilidad el requerimiento inventivo es menor y que los inventores tienen a su disposición ambas figuras, debiendo escoger la que consideren más apropiada para proteger sus creaciones; pero si se les impide realizar el cambio luego de la publicación previa al examen de fondo, ya no tendrían ni siquiera la opción de volver a presentarlas, toda vez que la solicitud habría perdido uno de los requisitos vitales de una patente, el requisito de la novedad.

Al respecto proponemos modificar el contenido de los artículos 20 y 22 numeral (5) de la Ley Núm.20-00.

**a).- Modificación de los artículos 20 y 22.5 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial.**

---

<sup>415</sup> República Dominicana. Oficina de Acceso a la Información OAI. Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI Respuesta a Solicitud de Información SAIP-50909. Dentro del rango de fecha del 2000 al 2020.

Consideramos recomendable modificar los artículos 20 de la Ley Núm.20-00<sup>416</sup> sobre Propiedad Industrial así como el artículo 22.5 de la misma<sup>417</sup>, a los fines de incorporar a la legislación nacional la posibilidad de realizar la conversión de la solicitud no solo antes de la primera publicación, sino luego de esta, es decir durante la fase de examen de fondo, ya sea a sugerencia del examinador de fondo de la solicitud que pudiera percatarse de esta situación al evaluar la solicitud de patente en el examen de patentabilidad o como propuesta de los mismos solicitantes al momento de responder a una eventual objeción que le sea formulada en el marco del examen de fondo. Es decir, la posibilidad de conversión de la solicitud de patente a modelo de utilidad, debe extenderse hasta el proceso del examen de fondo, ya que el solicitante debe tener esta opción legal por su propia iniciativa.

El texto del artículo 20 de la Ley Núm.20-00 propuesto es el siguiente:

*“1) Antes de la finalización del fondo previsto en el artículo 22, el solicitante podrá pedir que la solicitud de patente de invención se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad y viceversa y que se tramite como tal. La petición de conversión devengará la tasa*

---

<sup>416</sup> RD. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 20. “1)El solicitante podrá pedir, antes de la publicación prevista en el Artículo 21, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad y que se tramite como tal. El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención. La petición de conversión devengará la tasa establecida. 2) La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita”.

<sup>417</sup> RD. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 22.5. “ 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”.

*establecida. 2) La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita”.*

El texto del artículo 22.5 de la Ley Núm.20-00 propuesto es el siguiente:

*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, convierta su solicitud acorde a lo dispuesto en el artículo 20 de esta ley, o divida la solicitud o presente los comentarios o documentos que le convinieran.*

**E).- En cuanto a la vigencia de los registros de patentes.**

En atención al principio de eficacia, que es el primero de los principios consignados en la Constitución Nacional de la República Dominicana, y que ya ha sido abordado en el presente estudio, puede afirmarse que es deber del Estado crear los instrumentos pertinentes para elaborar un aparato administrativo que sea eficaz.

Vale enfatizar en este aspecto, que distinto a lo que ocurría en otros tiempos, en la actualidad el examinador de fondo al momento de examinar una solicitud de patente no está aislado en un cubículo, ya que tiene acceso a la literatura científica y a las preguntas que les hicieron otras Oficinas en distintas partes del mundo, lo cual es un elemento que contribuye a hacer mucho más rápido el proceso de examen de fondo de las patentes. Más aún con los recientes acontecimientos acaecidos como la pandemia global 2019/2020 que ya se habla de que uno de sus efectos es que va a producir una aceleración exponencial de la automatización a nivel mundial.

En vista de que, como fue abordado de forma detallada antes, la problemática generada a partir de la incorporación de la figura de la compensación de plazos de patentes en la legislación dominicana, dado el procedimiento para solicitar y otorgar las mismas, ha ocasionado un procedimiento legal adicional al proceso de concesión del registro, que resulta ser agotador y excesivo para el solicitante toda vez que alarga y encarece aún más el procedimiento de registro de una patente.

Respecto a lo anterior, no debemos olvidar, que el plazo de vigencia de los veinte años de la patente de invención, es una fórmula legal que tiene casi dos siglos de implementada y obviamente la realidad bajo la cual tuvo lugar ese plazo en el marco jurídico, no es ni parecida a la que hoy en día vivimos, toda vez que el mundo de hoy es otro muy distinto de aquel.

**a).- Modificación del artículo 27 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial.**

Finalmente proponemos la modificación del artículo 27 de la Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial<sup>418</sup>.

---

<sup>418</sup> República Dominicana. Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial. Artículo 27. “La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana, salvo lo que se establece en los párrafos del presente artículo. Párrafo I. De la compensación del plazo de vigencia de las patentes de invención. 1. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones en los casos en que dicha dirección hubiere incurrido en un retraso irrazonable, entendiéndose por ”retraso irrazonable” aquel imputable a la Dirección de Invenciones en el otorgamiento del registro de una patente de más de cinco (5) años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres (3) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior. 2. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones, en los casos que la autoridad competente del

Tal como se establece en los párrafos que preceden, la propuesta es generar un procedimiento de registro de patentes más amigable con los inventores, y a su vez actualizar el término de la vigencia de las patentes de invención para que el sistema en general pueda dar respuesta a los tiempos actuales en donde los cambios y avances tecnológicos se producen con una rapidez asombrosa.

La modificación propuesta iría en el sentido de contemplar una protección de la patente más acorde a los nuevos tiempos. La fórmula jurídica que proponemos es la siguiente:

Artículo 27 de la Ley Núm. 20-00:

*“La patente tendrá una duración de quince (15) años, contados a partir de la fecha de la solicitud. El plazo de vigencia a partir de la concesión de la patente no puede ser menor a diez años, debiendo prorrogarse el tiempo que complete este período al momento de la concesión”.*

Como se observa, se establece en esta propuesta, tres variaciones sustanciales al texto anterior, a saber: a) Inicio de un plazo obligatorio de vigencia a partir de la concesión por un mínimo de diez años, constituiría un gran ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo tanto para el Estado como para los propios titulares,

---

permiso de comercialización hubiere incurrido en un retraso irrazonable en el proceso de la primera aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, protegido por una patente de invención vigente, y se verifique una reducción del periodo de comercialización exclusivo del producto, como resultado de dicho retraso. Para efectos de este numeral se considerará que la autoridad competente incurrió en un retraso irrazonable si excede un plazo mayor de dos (2) años y seis (6) meses desde que se solicitó la aprobación de comercialización. 3. A efectos de lo regulado en los numerales anteriores: a) La solicitud se hará, bajo sanción de caducidad, dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir: i) De la expedición de la patente a que se refiere el Numeral 1; ii) De la autorización de comercialización a la que se refiere el Numeral 2; iii) Estas disposiciones sólo aplicarán a las patentes vigentes en la República Dominicana”. b) La Dirección de Invenciones compensará el valor de un (1) día por cada un (1) día de retraso hasta el máximo previsto en los Párrafos 1 y 2. c) Para el cómputo de la compensación establecida en el Numeral 1, los periodos imputables a acciones del solicitante no se tomarán en cuenta”.

tal y como ya hemos dilucidado *ut supra*. b) Vigencia de las patentes por un plazo de quince años. El otro cambio, va en el sentido del plazo de vigencia de las patentes, de manera que en vez de ser veinte años proponemos que el derecho concedido tenga una duración quince años, ya que como antes referimos, el plazo de los veinte años fue concebido en un contexto social y tecnológico muy distinto, de modo que quince años sería un plazo razonable, atendiendo a la velocidad con que en la actualidad surgen las nuevas invenciones y debido al desarrollo tecnológico que caracteriza los tiempos actuales. Del mismo modo la cantidad de tiempo propuesta para la vigencia de una patente, obedece al equilibrio entre los distintos ejes del sistema de patente frente a la innovación, asegurando la protección que se debe otorgar a las invenciones en particular, así como el fomento al desarrollo técnico en general.

## CONCLUSIONES.-

**PRIMERA.-** Como generación, a todos nos ha tocado asimilar cambios tecnológicos vertiginosos y de gran impacto para la sociedad en su conjunto y para cada individuo que la conforma, ya que han traído consigo la implementación de un nuevo ordenamiento socioeconómico, cultural y científico, y más aún con los recientes acontecimientos acaecidos a la humanidad como la pandemia global 2019-2020, que ya se habla de que va a producir una aceleración exponencial de la automatización a nivel global y de la transición a una economía virtual. En tal sentido hay quienes consideran que «la globalización se ha terminado, debemos pensar en términos de *glocalización*. Esta es la crisis de nuestra civilización, pero no podemos seguir pensando en la globalización como hasta ahora, se necesitan soluciones *glocales* para desarrollar las infraestructuras de energía, comunicaciones, transportes, logísticas...», en este contexto, la innovación es un factor clave.<sup>419</sup>

**SEGUNDA.-** En razón de lo planteado, y teniendo en cuenta la existencia de numerosas tendencias legislativas en materia de patentes a nivel internacional, que se inclinan a consagrar disposiciones de un mayor nivel tuitivo en cuanto a estos derechos, estimamos que se hace necesario un replanteamiento del marco normativo actual referente al sistema de

---

<sup>419</sup> RIFKIN, Jeremy. BBC Noticias [en línea]. Entrevista a Jeremy Rifkin: "*Estamos ante la amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe*". Disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52411543> (C.30-04-2020).

patentes y su rol de resguardar las relaciones propias del Estado con respecto a la invención y quienes la desarrollan y/o auspician, así como su incidencia en el estímulo a la innovación en general, optimizando a su vez el uso de las patentes como herramienta para generar conocimiento, transferir tecnología e impulsar políticas de desarrollo económico.

**TERCERA.-** De manera muy particular merece subrayarse que somos del criterio de que el Estado, está llamado a propiciar cambios en el ordenamiento jurídico a los fines de generar normas que garanticen los mayores beneficios para la sociedad con la menor inversión de recursos posible, mediante la simplificación de trámites y servicios por medio de la formulación de normativas que vayan acorde a este propósito, dicho de otro modo. En razón de lo anterior, estimamos que se debe generar un marco jurídico más acorde a los tiempos actuales y por ende más tendente a proteger la innovación al igual que el valor que representan estos bienes intangibles. En esta tarea, habrá de procurarse que el sistema de patentes pueda brindar una mayor protección a los derechos de los innovadores, sin que tenga que afectar del progreso técnico, ya que el propósito esencial del derecho de patentes es equilibrar el interés de los innovadores y el interés público de modo que pueda haber un marco adecuado para la fomentar la creatividad y la innovación.

**CUARTA.-** Realizar el estudio legal que ha sido expuesto precedentemente, nos lleva a identificar ciertas posibles mejoras regulatorias para el actual sistema legal que rige las patentes, a los fines de fortalecer el sistema, corregir las debilidades identificadas, potencializar las fortalezas existentes, afrontando los desafíos propios de estos tiempos, de manera que contribuyan con el avance de la ciencia, la investigación y la innovación desde todas sus vertientes. En este sentido consideramos que se trata esta de una propuesta para la mejora regulatoria, la cual como política pública, está llamada a promover cambios en el

sistema legal a los fines de generar normas que garanticen los mayores beneficios para la sociedad en general al menor costo posible a través de trámites y servicios simplificados mediante la formulación normativa de reglas que fomenten la innovación, la productividad, la competitividad y el crecimiento, bienestar y desarrollo social y humano.

**QUINTA.-** Por tanto, la generación de innovaciones y a su vez el incremento, el uso y confianza en el sistema de patentes debe procurar el beneficio de los creadores de esta clase de derechos, sin perder de vista que estos representan solo un eje del sistema. En este sentido hemos considerado que debe haber una mejora regulatoria encaminada a otorgar un mayor respaldo a los inventores en la tramitación de sus derechos, es decir, un procedimiento de registro mucho más amigable, ya que ellos son quienes realizan el esfuerzo inventivo y la propia historia demuestra que son quienes generan los cambios que pueden hacer una diferencia en el avance científico y el progreso mismo de la humanidad en su conjunto.

Ahora bien, es un hecho palpable que el mundo ha evolucionado vertiginosamente en los últimos años. Prácticamente todo el quehacer social y particularmente el desenvolvimiento humano se ha visto impactado por los avances de la ciencia y la tecnología que sin dudas han sido de vital importancia para el desarrollo a todos los niveles, impactando las economías de los distintos países y empresas de orden mundial. Hoy por hoy el conocimiento ha adquirido un enorme valor para las sociedades en general y no es para menos. En consonancia con lo antes expuesto, además del conocimiento las economías del mundo de hoy deben promover e incentivar las actividades que tienen que ver con I+D+I que puedan concretarse en ventajas competitivas.

**SEXTA.-** La propiedad industrial busca establecer un equilibrio entre derechos y obligaciones, procura el desarrollo socioeconómico y finalmente persigue el desarrollo tecnológico. De lo antes dicho podemos extraer que, ciertamente el sistema de patentes persigue brindar protección al inventor, su creación, su dedicación, su inversión, su ingenio... pero el sistema de patentes va más allá, trasciende a ese eje que es el jurídico, ya que, contrario a lo que muchos piensan, la protección al inventor no es el fin último del sistema de patentes, porque más allá de ese propósito, el sistema representa una base de información técnica al servicio de pasadas, presentes y futuras generaciones que se han servido, se sirven y se servirán de ella para generar nuevas creaciones, sean estas patentables o no, ya que el hecho de que un invento no reúna los requisitos sustantivos de patentabilidad, no significa que no pueda hacer aportes significativos para la sociedad en su conjunto.

Por motivos como los precedentemente expuestos, en el presente trabajo de tesis hemos presentado propuestas de *lege ferenda* en el entendido de que contribuyen a mejorar el sistema actual al brindar una mayor protección a los derechos que surgen a partir de la innovación, sin afectar el progreso técnico, ya que el propósito esencial del derecho de patentes es equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, de modo que pueda haber un marco adecuado para fomentar la inventiva y la innovación.

Todo lo anterior amerita de un compromiso y corroboración de los sectores involucrados, con miras a la generación de I+D+I lo cual requiere de un marco jurídico que le garantice la protección de esta clase intangibles, por lo que la adecuada protección de la PI constituye un elemento fundamental en la consecución de este objetivo.

**SÉPTIMA.-** Partiendo de lo expuesto, se hace necesario concientizar a los agentes que convergen en escenario acerca de la importancia de contar con los mecanismos legales apropiados para proteger y promover la innovación, en tanto que la inversión en la innovación y las creaciones intelectuales se ve estimulada por una adecuada protección que garantice al innovador que no tendrá que observar con estupor la violación impune de sus derechos, ni el despojo de los mismos por motivos meramente de forma.

Las propuestas planteadas tienen como fundamento el hecho de que no deben tomarse a la ligera los derechos de una patente registrada o en trámite de registro, en tal sentido coincidimos con el planteamiento de que «el derecho se ha revelado como el instrumento fundamental del poder estatal capaz de promover cambios sociales bajo las premisas de la libertad y la igualdad...»<sup>420</sup>, es decir, el sistema legal debe ser consciente de este rol fundamental de ser instrumento para promover cambios sociales presentes y futuros y por tanto contemplar un procedimiento de registro menos vulnerable a obstáculos menores, dada la importancia de estos derechos y el esfuerzo que conlleva el desarrollo de innovaciones que resulten ser patentables.

Igualmente resultaría provechosa la generación de incentivos estatales para los innovadores que presenten proyectos que puedan resultar en posibles patentes y eventualmente en invenciones que puedan propiciar avances técnicos importantes. La premisa es “más innovación y menos burocracia”, pero para poder lograr ese propósito es preciso que la base normativa se encuentre alineada para realizar esta meta.

---

420 CABALLERO HARRIET, Francisco Javier: “Algunas Claves Para Otra Mundialización”. Ed. Funglode. 2009. p. 81.

**OCTAVA.-** Partiendo de lo anterior, cabe enfatizar que es una realidad que el sistema de patentes tiene un rol social que cumplir y en este sentido también es un compromiso y un objetivo que deriva en beneficios para la sociedad y genera incentivos para I+D+I, ya que se trata de un tipo de actividad que está llamada a dar beneficios relevantes no solo para esta generación sino para las futuras; por tanto si existen sectores que pudiendo dedicar sus recursos y tiempo a otras actividades, lo dedican al desarrollo de innovaciones, el Estado debe ser consecuente y visionario y saber que en la medida en que se desincentive este sector esto irá en perjuicio de las generaciones presentes y futuras.

En tal sentido, consideramos que en tiempos como los actuales, la protección de la innovación debe estar en primer plano y el fomento del desarrollo técnico no debe sustentarse sobre la base del despojo de derechos a destiempo. Si bien es cierto que el Estado tiene como fin último el permitir que una innovación y los derechos de exclusión a terceros que esta genera puedan estar a disposición y ser abiertamente usados por la colectividad, lo cierto es que este habrá de ser un propósito ulterior que debe materializarse luego de que la propia legislación establezca las previsiones necesarias para hacer efectiva la protección de los derechos que corresponden al inventor y al mismo tiempo impedir que este derecho, que por su naturaleza implica cuantiosos esfuerzos, tiempo y recursos económicos, pueda verse afectado a destiempo y por motivos menores.

**NOVENA.-** La inversión en la industria innovadora se ve estimulada por una adecuada protección que garantice al inversionista una tramitación expedita y no obstruida por una burocracia excesiva y para ello es preciso que se procure un sistema legal adecuado a los nuevos estándares y tendencias internacionales que le garantice que sus derechos no les serán despojados al menor descuido.

En definitiva, es preciso que los sistemas de protección de patentes puedan evolucionar de tal manera que estimulen y fomenten la innovación en los países en desarrollo, ya que no basta con que se incentiven las actividades de I+D+I, sino que se cuente con sistemas legales de protección que respalden este propósito.

Sin dudas, el mundo de la innovación es dinámico y atraviesa en la actualidad por un período crucial y muy particular, caracterizado por cambios tecnológicos vertiginosos y por tanto, los derechos que regulan esta materia, están llamados a dar respuesta al reto histórico que esto representa. Sin dudas, innovar es un reto a nuestra resistencia al cambio, un desafío a nuestra capacidad de identificar la deficiencia y la mejora oportuna y su protección legal, debe estar a la altura de ese reto.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### OBRAS GENERALES:

- ALVAREZ, Luis Alfonso: *“Innovación y Empresa, Estudios Históricos de México, España y América Latina”*. Guillermo Guajardo Soto Coordinador. Cap. “Estrategias de Innovación y crecimiento Internacional”. 2008.
- ANTEQUERA Parilli, Ricardo: *“Manual para la Enseñanza Virtual de los Derechos de Autor y los Derechos Conexos”*. 2001.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: «Tratado de Derecho Industrial», Madrid, ed. Civitas S.A. 2009.
- BERNAL PULIDO, Carlos: «*El Principio de Proporcionalidad y los derechos Fundamentales*». Centro de Estudios Políticos y constitucionales, Madrid. 2005.
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: *“Derechos de las Patentes de Invención”* - 2da. Ed. Buenos Aires: Heliasta, 2004.
- CABALLERO HARRIET, Francisco Javier: «*Algunas Claves Para Otra Mundialización*». Ed. Funglode. 2009
- CHAVANNE Y BURST. «*Droit de la Propriété Industrielle*». París, 1976.
- CIANCIARDO, Juan: «*El principio de razonabilidad*» (Buenos Aires, Depalma, segunda edición). 2009.

- CORONA TREVIÑO, Leonel y PAUNERO AMIGO, F.Xavier: “*Ciencia, Tecnología e Innovación. Algunas Experiencias en América Latina y El Caribe*”. Universitat de Girona 2005.
- CORNELLA, Alfons & FLORES, Antony : “*La Alquimia de la Innovación*” Ediciones Deusto, Barcelona, 2007.
- COUTO GÁLVEZ, Rosa y RAMOS RODA, Cecilia Sánchez: «*Propiedad Intelectual e Industrial de la Obra Científica. Comercialización de Patentes*» 2011.
- CUELLO SHANLATTE, Robinson A:”*Estudio del Derecho de Propiedad y los Derechos Reales Inmobiliarios en la Legislación Dominicana*”. 2010.
- DE CASTRO, Federico: «*Derecho Civil de España, Parte General, 3ª ed., Inst. de Est. Políticos, Madrid, 1955, t. I.*
- DEPALMA, Alfredo y Ricardo: “*Derecho Intelectuales*”. Editorial Astrea 2005.
- DÍEZ PICAZO, Luis: «*Sistema de Derecho Civil*», 4ª ed., Tecnos, Madrid, 1981, vol. I.
- EDGERTON, David: “*Innovación y Tradición. Historia de la tecnología moderna*”. Ed.Crítica, SL Diagonal. 2006.
- FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. y RODRÍGUEZ ESCANCIANO S.: «*El acceso al Empleo Público*». Madrid. 2005.
- FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel; BOTANA AGRA, Manuel: «*Manual de la Propiedad Industrial*». Ed. Marcial Pons. Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2009.

- FERREIRA RUBIO, Delia Matilde: «*La Buena Fe*». Madrid, 1984.
- GARCÍA ENTERRERÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón: «*Curso de Derecho Administrativo*». Bogota-lima. Editorial Temis y Palestra. Tomo I. 12ª. Edición. 2008.
- HALPERÍN: «*Curso de Derecho Comercial*». Argentina, 1967.
- HAMEL, GARY: “*Leading The Revolution*”. Publicación de Havard Business School Press. (para L.A. Ed. Norma, S.A. Trad. Jorge Cárdenas Nannetti) 2000.
- IGLESIAS MUÑOZ Carmen: «*Tratado de Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes*» Chile 2003.
- J.H. REICHMAN: “*Legal hybrids between the patent and copyright paradigms*”, en Columbia law Review. 1994.
- K. MARX, «*Le Capital*» París. tomo I. 1875.
- KATZ, Jorge M: “*Sistemas Nacionales de Innovación. ¿Qué puede América Latina aprender de Japón?*”. Dolmen Ediciones, S.A. Chile, 1998.
- McCARTHY: «*Trademarks and unfair competition*». Rochester,1973
- OLVERA, Miguel Alejandro: «*Los Principios del Procedimiento Administrativo*». 2005.
- OPPENHEIMER, Andrés: «*¡Crear o Morir! La Esperanza De Latinoamérica y Las Cinco Claves de la Innovación*». Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V. México. 2014.
- PÉREZ GÓMEZ, M. «*Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Comentarios a la Ley 7/2007*» Pamplona, España. 2008.

- PETRONE, ALDO: «*Cuadernos de Propiedad Intelectual N°.5*» 2012.
- PONTOROLI, Norberto: «*Conectividad, Creatividad y Competitividad: su relevancia para la internacionalización de las empresas*» / Peña Felix. 1ª. Ed. Fundación Standrad Bank , 2009.
- RAWLS, Jhon: «*Justicia como equidad*». Editora Tecnos 1999. España.
- RIFKIN, Jeremy: “*La Sociedad del Coste Marginal Cero. El Internet de las Cosas, el Procomún Colaborativo*” Ed. Paidós, Barcelona. Buenos Aires. México. 2014.
- ROGERS Mark. «*The Definition and Measurement of Innovation*», 1998.
- SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. «*Principios de Derecho Administrativo General*». Madrid. Iustel Tomo I. 2ª. Ed. 2009.
- SAOEH MENA, Cristian: “*Derecho para el Emprendimiento y los Negocios: Los Aspectos Legales que un Empresario debe Conocer para Generar Ventajas Competitivas*”. 2ª. Ed. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile. 2010.
- SEGURA, María José: «*Derechos Penal y Propiedad Industrial*», Alicante 1995.
- TORRENT, Joan y JORDI, Vilaseca: “*La Empresa Red. Tecnologías de la Información y la Comunicación, Productividad y Competitividad*” Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 2008.
- TORRES-VARGAS, Arturo. JASSO, Javier. FLORES, Claudia. “*Economía de la Innovación y Desarrollo*”. Grupo Editorial Siglo XXI. México, 2001.
- TOWSE, Ruth and HOLZHAUER Rudi: «*The Economics Of Intellectual Property*». Volumen IV. 2002.

- VALDÉS HERNÁNDEZ, Luis Alfredo: «*El Valor De La Tecnología En El Siglo XXI*»  
Fondo Editorial FCA. 2004. México. (libro de varios autores.
- ZUCCHERINO, Daniel: “*Patentes de Invención: Introducción al Estudio de su Régimen Legal*”. Buenos Aires 1998.

### **PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS:**

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y Oficina Nacional de Derecho de Autor ONDA. “*Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana 2012*”, Primera edición: marzo, 2013.
- Gaceta Jurídica, Derecho y Negocios, 8-13, Marzo/Abril 1993. Santo Domingo.
- MARTÍN GRANADOS, Ma. Antonieta: “*El Valor De La Tecnología En El Siglo XXI*” Cap.IV. “*Los Estímulos Fiscales Como Una Estrategia de Financiamiento de los Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico en México*” Fondo Editorial FCA. 2004. México.
- MARTÍNEZ MEDRANO y M. SOUCASSE, Gabriela. Revista de Derecho Industrial.
- Revista Propiedad Intelectual. Grupo Reforma. Abril 2017.
- *Revista Española de Documentación Científica* 30, 4, Octubre-Diciembre, 553-564, 2007  
Issn 0210-0614.
- OCDE. «Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data». *Oslo Manual*. OCDE. París, 1991
- CEIM Confederación Empresarial de Madrid. RUBIA VILA, Francisco José. «*La Innovación: un factor clave para la competitividad de las empresas*». Colección dirigida por Alfonso González Hermoso de Mendoza Documento desarrollado por Innovatec. Madrid.

### **WEBGRAFÍA:**

- BOITES, Jaime: Innovación Propiedad Intelectual y Estrategias Tecnológicas. [en línea]. Disponible en <https://www.mundosigloxxi.ipn.mx/pdf/v02/05/07.pdf>
- BUSINESS EUROPE. “La Propiedad Intelectual es Clave” [en línea]. Disponible en <https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2015-00142-E.pdf>
- CARRANZA Torrez, Martín: Derecho a la Innovación. La Voz [en línea], disponible en [www.lavoz.com.ar](http://www.lavoz.com.ar)
- DIARIO LIBRE. [en línea] “Universitarios encuentran solución a la problemática del cultivo del zapote”. Disponible en <https://www.diariolibre.com/economia/universitarios-encuentran-solucion-a-la-problematICA-del-cultivo-del-zapote-AK7158983>.
- ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2030. Ley Núm.01-12 [en línea] Visión de la Nación para el largo plazo La Visión de la Nación que aspiramos lograr los dominicanos y dominicanas para el año 2030. Disponible en <https://mem.gob.do/wp-content/uploads/2019/01/Ley-No.-1-12-sobre-Estrategia-Nacional-de-Desarrollo-2030.pdf>
- FADELLI, Andrea: «*Inadmisibilidad e Improcedencia*», Formato html, [en línea], Publicada en el Dial.com Disponible en [http://www.eldial.com/suplementos/procesal/tcdNP.asp?id=3824&id\\_publicar=5826&fecha\\_publicar=25/08/2008&camara=Doctrina](http://www.eldial.com/suplementos/procesal/tcdNP.asp?id=3824&id_publicar=5826&fecha_publicar=25/08/2008&camara=Doctrina) y en Fojas Cero N° 184 de Julio de 2008.<http://www.fojas0.com/FC184Fadelli2.htm>.
- FONSECA REIS, Ana Carla. “Economía Creativa como Estrategia de Desarrollo: Una Visión De Los Países En Desarrollo”. [en línea] Sao Paulo, Itaú Cultural. Disponible en [https://www.academia.edu/36042749/ECONOMIA\\_CREATIVA\\_como\\_estrategia\\_de\\_desarrollo\\_una\\_visión\\_de\\_los\\_países\\_en\\_desarrollo](https://www.academia.edu/36042749/ECONOMIA_CREATIVA_como_estrategia_de_desarrollo_una_visión_de_los_países_en_desarrollo).

- Habilidades para Innovar. [en línea] «Técnicas de Creatividad. La innovación Frugal» Disponible en <http://www.habilidadesparainnovar.com/wp-content/uploads/2015/pdf/pildorainnovacionfrugalmaquetado.pdf>
- HARVARD Deusto. EAE Business School. [en línea] « Innovación incremental vs. Innovación radical. Ventajas e inconvenientes.» Disponible en <https://retos-directivos.eae.es/innovacion-incremental-vs-innovacion-radical-ventajas-e-inconvenientes/>.
- KALANJE, Cristopher M. “El papel de la Propiedad Intelectual en la Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos”. Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) [en línea]. Disponible en [https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip\\_innovation\\_development.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip_innovation_development.pdf).
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). [en línea], «Patente Europea». Disponible en [www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/propiedad\\_industrial/que\\_se\\_puede\\_proteger\\_y\\_como/patente\\_europea/](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/patente_europea/).
- Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI). [en línea] «*Historia*». Disponible en [www.onapi.gov.do/index.php/sobre-nosotros/historia](http://www.onapi.gov.do/index.php/sobre-nosotros/historia).
- Organización Mundial del Comercio (OMC). [en línea] disponible en [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/fact4\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact4_s.htm).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Disponible en [www.wipo.int/about-ip/es](http://www.wipo.int/about-ip/es). «Índice Mundial de Innovación 2018. La Innovación es Energía». Cornell University, INSEAD, WIPO |. Disponible en <http://www.wipo.int/policy/es/>

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). “Índice Mundial de Innovación 2019. El Futuro de la Innovación Médica”. Cornell University, INSEAD, WIPO. [en línea], Disponible en <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434>
  
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). [en línea], «Tratados administrados por la OMPI Partes Contratantes. Convenio de París (Total Partes Contratantes: 177)». Disponible en [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=2).
  
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], «¿Qué es la OMPI?». Disponible en <http://www.wipo.int/about-wipo/es/>.
  
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], «La I+D, La innovación y las Patentes». disponible en <http://www.wipo.int/patent-law/es/developments/research.html>
  
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], «Organización Mundial del Comercio (OMC) - Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994)». disponible en [www.wipo.int/wipolex/es/other\\_treaties/details.jsp?group\\_id=22&treaty\\_id=231](http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=231).
  
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], «La innovación i la Propiedad Intelectual». Disponible en [https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2017/innovation\\_and\\_intellectual\\_property.html](https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2017/innovation_and_intellectual_property.html)
  
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes. «Estudio sobre la actividad Inventiva». disponible en [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp\\_22/scp\\_22\\_3.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_22/scp_22_3.pdf).

- Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], «PCT-El sistema internacional de patentes». disponible en [www.wipo.int/pct/es/](http://www.wipo.int/pct/es/).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. [en línea], «Glosario de Términos relativos a Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial». Disponible en [www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/08-01-01.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/08-01-01.pdf).
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. [en línea], «Por qué son útiles las patentes (para la sociedad, las empresas, los particulares, etc.)?». disponible en [www.wipo.int/patents/es/faq\\_patents.html](http://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html).
- Organización Mundial del Comercio. [en línea], «Los años del GATT: de la Habana a Marrakech». disponible en [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/fact4\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact4_s.htm).
- Organización Mundial del Comercio. [en línea], «República Dominicana y la OMC». disponible en [www.wto.org/spanish/thewto\\_s/countries\\_s/dominican\\_republic\\_s](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/dominican_republic_s).
- Organización Mundial del Comercio. [en línea], «El Sistema Multilateral de Comercio. Pasado, Presente y Futuro». disponible en [www.wto.org/spanish/res\\_s/doload\\_s/inbr\\_s.pdf](http://www.wto.org/spanish/res_s/doload_s/inbr_s.pdf).
- Organización Mundial del Comercio. [en línea], «Países en Desarrollo. Cómo atiende la OMC las necesidades especiales de un grupo cada vez más importante». disponible en [www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/utw\\_chap6\\_s.pdf](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/utw_chap6_s.pdf).
- Organización Mundial del Comercio. [en línea], «Entender la OMC». disponible en [www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/understanding\\_s.pdf](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/understanding_s.pdf).

- Organización Mundial del Comercio. [en línea], «Propiedad Intelectual: Protección y observancia». disponible en [www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/agrm7\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm).
- Organización Mundial del Comercio. [en línea], «La OMC está basada en normas. Sus normas son acuerdos negociados». disponible en [www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/utw\\_chap2\\_s.pdf](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/utw_chap2_s.pdf).
- MALONEY, William F. y PERRY, Guillermo. [en línea] “Hacia una política de Innovación Eficiente en América Latina”. Naciones Unidas, CEPAL. [en línea] Disponible en [www.repositorio.cepal.org](http://www.repositorio.cepal.org).
- MEGIAS, Javier: «Caso de estudio de innovación Corea del Sur» [en línea]. Disponible en <https://javiermegias.com/blog/2009/11/caso-de-estudio-de-innovacion-corea-del-sur/>.  
«Modelos Abiertos de Innovación en la empresa 2.0» [en línea]. Disponible en <https://javiermegias.com/blog/2009/07/modelos-abiertos-de-innovacion-en-la-empresa-2-0/>
- Ministerio de Industria y Comercio MIC. «Informe de Gestión de MIPYMES 2017-2018» [en línea], disponible en <https://micm.gob.do/images/pdf/publicaciones/informes/IG-2018-mipymes.pdf>.
- Naciones Unidas. [en línea], «La declaración Universal de los Derechos Humanos». disponible en [www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/spn.pdf](http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf).
- NAVARRO, Román A.: «Los Principios Jurídicos. Estructura, Caracteres y Aplicación en el Derecho Costarricense» [en línea], disponible en [www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-03/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/2.pdf](http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-03/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/2.pdf).
- Real Academia de la Lengua Española. [en línea]. Disponible en <http://dle.rae.es/srv/search?w=innovar>.

- Revista Chilena de Derecho. [en línea]. RIOFRÍO MARTÍNEZ -VILLALBA, Juan Carlos: «Alcance Y Límites Del Principio De Proporcionalidad», vol. 43, núm. 1, abril, 2016, Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile. pp.284-285. Disponible en <http://www.redalyc.org/pdf/1770/177046308012.pdf>.
- Revista Gaceta Judicial. [en línea], «PROSUR/PROSUL: La República Dominicana ingresa a programa regional de cooperación» disponible en <https://gacetajudicial.com.do/prosurprosul-la-republica-dominicana-ingresa-a-programa-regional-de-cooperacion/>.
- Revista digital de la Red de Expertos en Propiedad Industrial. Fundación CEDDET. [en línea], Disponible en [https://issuu.com/redesdeexpertos\\_ceddet/docs/pindustrial-revista\\_digital](https://issuu.com/redesdeexpertos_ceddet/docs/pindustrial-revista_digital)
- RAJAGOPALAN, Shridhar: «*La Relación entre la Tecnología y la Innovación*» [en línea]. Disponible en <https://www.elmundo.es/economia/2014/07/24> .
- RIFKIN, Jeremy. BBC Noticias [en línea]. Entrevista a Jeremy Rifkin: «*Estamos ante la amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe*». Disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52411543>
- SANTOFIMIO G., Jaime Orlando. [en línea], «Acto Administrativo. Procedimiento, Eficacia Y Validez, 2A. Ed. Formato html, Disponible en Internet: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=86>, ISBN 968-616-218-4).
- Tecnología & Informática. [en línea] «Historia de la Computadora» Disponible en <https://tecnologia-informatica.com/historia-de-la-computadora>.

- United States Patent and Trademark Office (USPTO). [en línea], «General Information Concerning Patents». Disponible en [www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-3](http://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-3)
- UNIDES. [en línea] «Innovación Tecnológica Industrial» Disponible en: <https://es.scribd.com/doc/19008452/Innovacion-Tecnologica-Industrial>.
- Wolters Kluwer. [en línea], «Principios Generales de Derecho» disponible en <http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx>. (Consulta 21-10-2018)

### **LEGISLACIÓN CITADA:**

- Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
- Código de Procedimiento Civil Dominicano.

- Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas.
- Convenio de la Unión París para la Protección de la Propiedad Industrial. (CUP)
- Constitución de la República Dominicana.
- Decreto Legislativo 823 del 23 de abril de 1996, Perú.
- Ley Núm.20-00 sobre Propiedad Industrial.
- Ley Núm.424-06 sobre de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA).
- Ley Núm. 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial.
- Ley Núm.01-2012 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. R.D.
- Ley española de patentes, Núm.24-2015 de 24 de julio, España.
- Ley de la Propiedad Industrial - Ley N° 9.279 de 14 de Mayo de 1996, Brasil.
- Ley N° 19.039, Ley de Propiedad Industrial, Chile.
- Ley N° 6867 de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Costa Rica.
- Ley Núm.35-96 del 10 de mayo, Panamá.
- Ley Núm.107-13 sobre Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración y Procedimiento Administrativo.
- Texto ordenado de la ley de patentes de invención y modelos de utilidad n° 24.481 modificada por la ley N° 24.572 (t.o.1996), Argentina.

- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
- Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

**JURISPRUDENCIA:**

- OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

- a. Resolución Núm.64-2012 del 8 de agosto del 2012 dada por la Dirección General.

— SEGUNDA SALA DE LA CÁMARA CIVIL y COMERCIAL DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL.

- b. Sentencia Núm.373-13 de fecha 31 de mayo del 2013.
- c. Sentencia Núm.67-2014 de fecha 30 de enero del 2014.
- d. Sentencia 574-2013 de fecha 31 de julio del 2013.

— TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO.

- a. Sentencia Núm.0090-2015 de fecha 26 de marzo del 2015.
- b. Sentencia Núm.441-2013 de fecha 09 de noviembre del 2012.

*ESTADÍSTICAS: Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI.-  
Tabla dentro del Rango de fecha del año 2000 al 2020:*

1. Cantidad de solicitudes de patentes y modelos de utilidad solicitadas, caducadas, abandonadas, concedidas y denegadas por año:

<b>Solicitudes Patentes de Invención</b>					
	<b>Solicitadas</b>	<b>Concedidas</b>	<b>Abandonadas</b>	<b>Caducadas</b>	<b>Denegadas</b>

2000	69	7	37	6	6
2001	156	3	31	80	20
2002	181	8	39	99	24
2003	205	17	51	100	23
2004	207	12	66	82	30
2005	226	34	41	94	41
2006	296	33	76	99	50
2007	146	16	49	35	27
2008	52	13	15	6	14
2009	255	82	24	46	84
2010	342	64	57	104	90
2011	331	61	33	92	114
2012	282	43	37	77	92
2013	268	41	32	71	109
2014	258	43	35	41	116
2015	252	43	32	31	103
2016	272	61	40	33	81
2017	281	29	42	24	73
2018	242	20	30	16	32
2019	253	5	22	3	6
2020	227	0	4	0	0
	<b>4801</b>	<b>635</b>	<b>793</b>	<b>1139</b>	<b>1135</b>

<b>Solicitudes Patentes Modelos de Utilidad</b>					
	<b>Solicitadas</b>	<b>Concedidas</b>	<b>Abandonadas</b>	<b>Caducadas</b>	<b>Denegadas</b>
2000	27	0	24	1	2
2001	14	0	10	1	2

2002	11	1	7	2	1
2003	21	2	13	0	4
2004	12	0	7	0	5
2005	8	0	7	0	1
2006	10	1	8	0	1
2007	14	0	12	1	1
2008	11	2	6	0	3
2009	13	4	7	0	2
2010	21	4	12	0	4
2011	19	3	10	1	5
2012	4	1	2	0	1
2013	7	1	4	0	2
2014	15	7	5	0	2
2015	14	4	6	0	3
2016	19	9	5	0	4
2017	10	4	4	0	1
2018	21	17	1	0	0
2019	22	4	1	0	3
2020	13	2	0	0	0
	306	66	151	6	47

**2. Cantidad de solicitudes de patentes y modelos de utilidad nacionales solicitadas, caducadas, abandonadas, concedidas y denegadas por año:**

Solicitudes Patentes de Invención presentadas por Solicitantes Independientes					
	Solicitadas	Concedidas	Abandonadas	Caducada	Denegadas
2000	4	0	4	0	0

2001	10	0	6	4	0
2002	7	0	2	3	2
2003	14	0	7	3	4
2004	26	0	16	5	5
2005	4	1	2	1	0
2006	14	0	9	5	0
2007	34	1	19	13	0
2008	6	0	6	0	0
2009	13	1	3	5	2
2010	14	1	9	3	0
2011	15	1	6	7	1
2012	18	1	7	5	4
2013	11	0	5	3	1
2014	14	3	5	4	2
2015	23	3	10	7	3
2016	16	7	1	0	4
2017	16	0	1	2	7
2018	15	7	0	0	3
2019	22	0	3	0	1
2020	8	0	0	0	0
	304	26	121	70	39

<b>Solicitudes de Patentes de Modelo de Utilidad presentadas por Solicitantes Independientes</b>					
	<b>Solicitudes</b>	<b>Concedida</b>	<b>Abandonada</b>	<b>Caducada</b>	<b>Denegada</b>
2000	19	0	19	0	0
2001	12	0	9	1	2
2002	9	0	7	1	1

2003	15	2	9	0	3
2004	7	0	5	0	2
2005	6	0	5	0	1
2006	5	0	5	0	0
2007	10	0	9	1	0
2008	9	2	6	0	1
2009	10	2	7	0	1
2010	12	1	8	0	3
2011	13	2	9	0	2
2012	2	1	1	0	0
2013	4	0	2	0	2
2014	13	5	5	0	2
2015	11	3	5	0	2
2016	14	7	3	0	4
2017	10	4	4	0	1
2018	15	13	1	0	0
2019	14	2	1	0	3
2020	11	2	0	0	0
	<b>221</b>	<b>46</b>	<b>120</b>	<b>3</b>	<b>30</b>