



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria y Comercio

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**“RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL RELATIVA A ASPECTOS DEL
TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)”**

RESOLUCIÓN No. 001-2011/DIR-ONAPI

CONSIDERANDO: Que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), creada mediante la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo del 2000, es la institución que administra todo lo relativo a la concesión, al mantenimiento de la vigencia de las Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, los registros de Diseños Industriales y de Signos Distintivos, los cuales tienen requisitos y procedimientos legales específicos que deben ser cumplidos.

CONSIDERANDO: Que la ONAPI está conformada por dos departamentos especializados para el procesamiento de las solicitudes de sus servicios, a saber: el Departamento de Signos Distintivos y el Departamento de Invenciones, siendo este último el que se encarga de intervenir en lo relativo a Patentes de Invención, de Modelos de Utilidad y de Registros de Diseños Industriales, en virtud del artículo 145 numeral 3 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO: Que el 28 de mayo de 2007, y tras depositar el Instrumento de adhesión el 28 de febrero de 2007, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) conforme lo establece el Tratado, entró en vigor en la República Dominicana el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), emitido en Washington el 19 de junio de 1970.

CONSIDERANDO: Que en virtud de esta adhesión, la República Dominicana será designada automáticamente 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 este país tendrán derecho a presentar solicitudes en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su Reglamento de Aplicación.

CONSIDERANDO: Que en el marco de las atribuciones establecidas en el literal e) del Artículo 142 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, el Directorio tiene la facultad de *“Recomendar al Poder Ejecutivo las modificaciones a las leyes, que deba someter, así como las modificaciones a los reglamentos, resoluciones y demás que sean necesarios para adecuar al país a las convenciones internacionales sobre la materia”*.

CONSIDERANDO: Que en virtud de lo expuesto y siendo necesario regular aspectos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) que



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria y Comercio

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

faciliten la plena aplicación del mismo, se ha estimado oportuno establecer y aclarar aspectos relativos a las solicitudes presentadas al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

CONSIDERANDO: Que, conforme el glosario de términos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) publicado en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se define la "Fase Nacional", de la forma siguiente: *"Ésta se efectúa a continuación de la fase internacional del procedimiento del PCT y consiste en la tramitación de la solicitud internacional ante cada Oficina designada/elegida de un Estado contratante o que actúe en su nombre, en el que el solicitante busque protección para su invención"*.

CONSIDERANDO: Que si bien la legislación nacional es la que se aplica en la llamada Fase Nacional de las solicitudes presentadas al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), es preciso regular los siguientes aspectos: Documentos a depositar en la entrada en Fase Nacional, plazo para realizar el pago de la publicación nacional, plazo para realizar el pago de la primera tasa de mantenimiento de vigencia, criterios para la aplicación de la Restauración del Derecho de Prioridad, Restablecimiento del plazo para el Derecho a la entrada en Fase Nacional y determinación de sus correspondientes tasas, tasa para la incorporación por referencia y criterio para el computo del plazo de protección en la concesión de una patente.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento de aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), contempla la figura de la Restauración del Derecho de Prioridad como una excepción que beneficia a las solicitudes presentadas bajo el amparo del mismo, que permite al solicitante reivindicar prioridad aun cuando haya expirado el plazo de doce (12) meses que establece el Convenio de París. La Restauración de Prioridad se hará previa petición del solicitante, dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo, aplicando dos criterios diferentes: "diligencia debida" o "involuntariedad"; pudiéndose aplicar uno de esos criterios.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento de Aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), contempla la figura del Restablecimiento del plazo para la entrada en fase nacional, como una excepción que beneficia a las solicitudes presentadas bajo el amparo del mismo, que permite al solicitante entrar en fase nacional luego de la expiración del plazo de los treinta (30) meses previsto para acogerse a esta fase. Que en estos casos el solicitante puede presentar una solicitud de restablecimiento y entrar en fase nacional en el plazo de: a) dos (2) meses desde la fecha de supresión de la causa del incumplimiento del plazo, o b) doce (12) meses desde la fecha de expiración del plazo; aplicándose el plazo



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria y Comercio

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

que expire primero. Esta figura se aplicará basado en uno de los dos fundamentos siguientes: "involuntariedad" o "la diligencia debida según las circunstancias", ambas determinadas por la Oficina.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento de Aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), contempla la figura de la incorporación por referencia, que establece que, cuando la solicitud internacional reivindique prioridad de una solicitud depositada en la República Dominicana, y no contenga uno o varios elementos contemplados en el Art. 11 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, o una parte de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, pero figure íntegramente en la solicitud anterior, el petitorio deberá contener una declaración según la cual, ese elemento o esa parte, se incorporará por referencia a la solicitud internacional.

VISTA: La Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones; el Decreto No. 599-01 Reglamento de Aplicación de la Ley No. 20-00 y el Decreto No. 180-03 que modifica el Reglamento No. 599-01.

VISTO: El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su Reglamento de Aplicación.

En el ejercicio de sus atribuciones legales, el Director General, con la aprobación del Directorio de ONAPI, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Toda solicitud depositada en la República Dominicana en Fase Nacional en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), según lo dispone el Artículo 22, debe contener:

1. Copia de la solicitud internacional debidamente traducida al español en caso de haberse presentado en un idioma diferente.
2. Poder de representación, siempre y cuando corresponda conforme lo dispone el art. 148 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

SEGUNDO: El Departamento de Invenciones, en el examen de forma de una solicitud en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), en fase nacional, podrá requerir a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el documento de la prioridad que fue reivindicado. Cuando sea importante la validez de la reivindicación de prioridad para determinar si la invención en cuestión es patentable, el Departamento de Invenciones podrá exigir al solicitante la traducción del documento de prioridad.



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria y Comercio

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

TERCERO: Habiéndose aportado la declaración correspondiente a la cesión del o los inventor(es) en la solicitud internacional, el Departamento de Invenciones, en fase nacional, solo podrá requerir dicho documento o prueba al respecto cuando tenga dudas razonables de la veracidad de la declaración.

CUARTO: La fecha de presentación de una solicitud de patente en la República Dominicana en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es la fecha de presentación de la solicitud internacional en concordancia con lo establecido por el artículo 11 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). En tal sentido, el cómputo del plazo para el pago de las tasas de mantenimiento será efectuado a partir de esta fecha.

QUINTO: Conforme lo establece el artículo 21 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en concordancia con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y toda vez que el plazo de los dieciocho (18) meses contemplado para fines de publicación ha transcurrido al momento en que la solicitud se encuentra en Fase Nacional, el Departamento de invenciones otorgará un plazo de dos (02) meses contados desde la fecha de notificación de la conclusión del examen de forma para que el solicitante realice el pago de la publicación nacional. Por consiguiente queda bajo responsabilidad de la Oficina Nacional, proceder a la publicación en el órgano oficial de la misma, una vez recibido el pago en el periodo de publicación más próximo.

SEXTO: La solicitud depositada en Fase Nacional en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), deberá realizar el pago de las tasas de mantenimiento de vigencia vencidas antes de cumplirse el primer aniversario de la fecha de entrada en fase nacional de la solicitud. Este pago se beneficiará del plazo de gracia de seis (6) meses que otorga el artículo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, para el pago de las tasas de mantenimiento de vigencia.

Los pagos de las subsiguientes tasas anuales deberán ser realizados cada año a más tardar el día antes al aniversario de la fecha de la solicitud internacional. Esta obligación del solicitante se beneficiará del plazo de gracia de seis (6) meses que establece la ley nacional.

La falta de pago de las tasas de mantenimiento conforme lo establece la legislación nacional produce de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso.

SEPTIMO: El Departamento de Invenciones en el trámite de las solicitudes de restauración de derecho de prioridad y de restablecimiento de los derechos en la entrada en fase nacional, aplicará los criterios de: "diligencia



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria y Comercio

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

debida” o “involuntariedad”, dentro de los plazos que establece el Tratado y su Reglamento de Aplicación, respectivamente .

OCTAVO: Cuando un solicitante requiera la restauración del derecho de prioridad o el restablecimiento de los derechos de entrada en fase nacional, deberá presentar una petición fundada, indicando el criterio que se invoca y acompañada de las pruebas pertinentes en cada caso.

NOVENO: La tasa por servicio para la solicitud de la Restauración de Derecho de Prioridad quedará fijada en un valor de **QUINCE MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$15,000.00)**.

DÉCIMO: La tasa por servicio para la solicitud del Restablecimiento de los Derechos en la entrada en fase nacional, quedará fijada en un valor de **QUINCE MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$15,000.00)**.

DECIMO PRIMERO: Las disposiciones contenidas en esta resolución serán aplicables a todas las solicitudes presentadas al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y a partir de su entrada en vigor en la República Dominicana.

DECIMO SEGUNDO: A los fines de garantizar la implementación de lo previsto en el primer párrafo del artículo sexto de la presente resolución, se concede un plazo de sesenta (60) días para que las solicitudes depositadas al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) anteriores a la publicación de la presente Resolución procedan a realizar el pago de las tasas de mantenimiento y las sobretasas correspondientes.

DÉCIMO TERCERO: La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

DECIMO CUARTO: Se ordena la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

DADA: En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil once (2011).

LIC. JUAN JOSÉ BAEZ
DIRECTOR GENERAL

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

