



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“Año del Desarrollo Agroforestal”

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL RELATIVA A CONVERSION DE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION A UNA SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

RESOLUCIÓN No. 003-2017/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, de los 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 la Administración pública debe impulsar y desarrollar de oficio la actividad necesaria para llegar a una decisión y eso exige tomar medidas oportunas que garanticen el ejercicio de los derechos de los administrados y la observancia de las competencias asignadas por mandato de la ley.

CONSIDERANDO: Que la Ley 107-2013 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, dispone en su Título Cuarto, Capítulo Segundo sobre las Normas Comunes de Procedimiento Administrativo Para la Elaboración de Normas Administrativas y Planes, bajo el artículo 30 que el objetivo del mismo es establecer los estándares mínimos y obligatorios de los procedimientos administrativos que procuran la adopción de reglamentos, planes y programas que poseen un alcance general. Destacando que: “La finalidad de estas normas reside en que la Administración Pública obtenga la información necesaria para su aprobación, canalizando el diálogo con otros órganos y entes públicos, con los interesados y el público en general, con ponderación de las políticas sectoriales y derechos implicados y promoviendo el derecho fundamental a la participación ciudadana como sustento de la buena gobernanza democrática.”

CONSIDERANDO: Que el artículo 31 de la norma antes citada, al referirse a los Principios que rigen el procedimiento aplicable a la elaboración de reglamentos, planes o programas deberán observar principios y criterios claramente establecidos, dentro de los que cabe destacar: “3. Audiencia de los ciudadanos directamente afectados en sus derechos e intereses. La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones que les representen, se ha de producir en todo caso antes de la aprobación definitiva del texto reglamentario, plan o programa cuando puedan verse afectados en sus derechos e intereses legítimos. Habrá de otorgarse un plazo razonable y suficiente, en razón de la materia y de las circunstancias concurrentes, para que esa audiencia resulte real y efectiva. La Administración habrá de contar igualmente con un plazo razonable y suficiente para procesar y analizar las alegaciones realizadas.” Asimismo, se debe observar: “7. Ponderación y motivación. El órgano promotor habrá de elaborar la propuesta definitiva tomando en consideración los estudios, informes y evaluaciones que, en su caso, se hayan utilizado en el procedimiento. La Administración responsable habrá de ponderar igualmente las alegaciones y los intereses hechos valer por los interesados y el público en general. Antes de la aprobación definitiva, la Administración habrá de motivar adecuadamente las razones de las opciones que resulten elegidas, a la vista de las distintas alternativas. 8. Publicación. La entrada en vigor del reglamento o del plan territorial o urbanístico requiere su previa e íntegra publicación en la Gaceta Oficial o en un diario de circulación nacional o local, según sea el caso.”

CONSIDERANDO: Que en observancia estricta a las disposiciones antes señaladas, esta Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) realizó una serie de acciones orientadas a garantizar la publicidad y la participación ciudadana en el proceso de formulación de la “Resolución relativa a conversión de solicitud de patente de invención a una solicitud de modelo de utilidad” y dar cumplimiento al mandato del Directorio de la ONAPI de fecha 21 de junio del año 2017, a saber: comunicaciones, aviso de fecha 15 de septiembre del 2017 en el boletín oficial de la ONAPI en el periódico el Nacional, Publicación del texto íntegro en el mismo órgano de la Resolución No 002-2017/DIR-ONAPI en fecha 29 de septiembre del 2017 que bajo su artículo séptimo apertura un plazo de quince (15) días hábiles a contar desde el día siguiente de su publicación a los fines de que todos los actores del sistema, público pertinente y terceros interesados enviaran sus comentarios y sugerencias, a fin de ser evaluados.

CONSIDERANDO: Que concluido este plazo, se sometió a la ponderación y evaluación de los comentarios recepcionados por las vías dispuestas, bajo criterios de objetividad, siempre observando los principios que rigen la formulación de los actos de la administración para la elaboración de normas y en especial los principios de eficacia, racionalidad y tutela administrativa efectiva.

CONSIDERANDO: Que es atribución de esta oficina, tutelar los derechos de PI, fomentando el uso de las herramientas que pone a su disposición, por lo que cualquier medida que sea adoptada, siempre estará soportada en las disposiciones legales que rigen la materia, cuyo objetivo es promover medidas y disposiciones que contribuyan con el mejoramiento y avance del sistema de patentes de la República Dominicana.

CONSIDERANDO: Que esta resolución en el marco de las atribuciones que confiere la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en particular el artículo 22 numeral 5, constituye un precedente en materia de protección por patentes, ya que su objetivo es salvaguardar el derecho del inventor a obtener protección de invenciones cuya altura inventiva sea suficiente para modelo de utilidad, interpretando en beneficio del solicitante la facultad de cambio de modalidad y bajo el entendido que esta medida no afecta el dominio público.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la Ley No.107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, promulgada el día 06 de agosto del 2013, las actuaciones de la Administración frente al Administrado están regidas por Principios básicos entre los cuales cabe destacar el de **Racionalidad:** *Que se extiende especialmente a la motivación y argumentación que debe servir de base a la entera actuación administrativa. La Administración debe actuar siempre a través de buenas decisiones administrativas que valoren objetivamente todos los intereses en juego de acuerdo con la buena gobernanza democrática.*

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la Ley No.107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, de fecha 6 de agosto del 2013, se reconoce como un Derecho del Administrado frente a la Administración, la **Tutela Administrativa Efectiva**, entendiéndose que el Administrado puede y debe exigir de la actuación de la Administración, resultados eficaces y eficientes en respuesta a sus demandas.

CONSIDERANDO: Que con la promulgación de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial se crea un sistema de patentes, que contempla todo el proceso que debe observar una solicitud para su potencial reconocimiento mediante patente.

CONSIDERANDO: Que dentro de ese proceso existen dos etapas básicas, que son: Examen de Forma y Examen de Fondo o Examen Sustantivo. Que estas

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

etapas tienen por objeto garantizar la adecuada asignación de derechos de exclusiva y velar por la observancia de los requisitos legales previstos para el registro de las invenciones.

CONSIDERANDO: Que existen conforme la ley que rige la materia, tres modalidades de protección, que son: Patente de Invención, Patente de Modelo de Utilidad y Diseño Industrial.

CONSIDERANDO: Que la Patente de Invención ha sido definida por la ley cómo: *“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”*. El Modelo de Utilidad por su parte es definido como: *“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”*.

CONSIDERANDO: Que las Patentes de Invención y los Modelos de Utilidad en términos generales se diferencian en cuanto a los requisitos de patentabilidad en el nivel inventivo, siendo este más estricto para las Patentes de Invención que para los Modelos de Utilidad. Esto sin perjuicio de las exclusiones previstas por la ley que rige la materia.

CONSIDERANDO: Que el período de protección para Patentes de Invención es de 20 años, a partir de la fecha de presentación en la República Dominicana, mientras que para los Modelos de Utilidad la protección es de 15 años.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 20 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial contempla la figura de: *“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 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”.

CONSIDERANDO: Que es en la etapa del examen de fondo donde se pondera la concurrencia de los requisitos de patentabilidad de una invención y la administración puede emitir un prejuzgamiento respecto el nivel inventivo, habilitando la posibilidad de sugerir al solicitante un cambio de modalidad bajo Modelo de Utilidad.

CONSIDERANDO: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 22, numeral 5, establece: *“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”*.

CONSIDERANDO: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece en su artículo 149 lo siguiente: *“1) El solicitante puede modificar o corregir su solicitud mientras se encuentre en trámite. La modificación o corrección de la solicitud devengará la tasa establecida, salvo que se trate de simples errores formales que pueden corregirse libre de pago. 2) Tratándose de una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, no se admitirá la modificación o corrección si ella implica una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.”*

CONSIDERANDO: Que la figura del cambio de modalidad, previsto en la ley no implica una ampliación de la divulgación inicial, sino más bien responde a una necesidad de ajustar el objeto materia de la invención a la forma de protección apropiada y de acuerdo al nivel inventivo que presente la misma.

CONSIDERANDO: Que en el proceso de evaluación de fondo de una solicitud de Patente de Invención, el examinador podría encontrar mérito suficiente en el expediente para el otorgamiento de una Patente de Modelo de Utilidad, mas no una Patente de Invención. Todo ello fundamentado en que el análisis ponderado de la solicitud sugiere un nivel inventivo menor.

CONSIDERANDO: Que la facultad que tiene el solicitante de una Patente de Invención para solicitar cambio de modalidad, como ha sido previamente descrito, limitan su accionar a los momentos previos a la publicación de su solicitud.

CONSIDERANDO: Que el examen de fondo que realiza el examinador es un acto posterior a la publicación de la solicitud y que dicho examen de fondo podría

revelar la pertinencia del cambio de modalidad de protección, evitando así que el expediente concluya en denegación definitiva por ausencia de nivel inventivo para Patente, aún en la presencia de un nivel inventivo menor que acreditaría una posible protección bajo la figura de Modelo de Utilidad.

CONSIDERANDO: Que toda medida para hacer más eficiente los trámites de las solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, que son presentadas ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, son evaluadas y puestas en práctica, con el objetivo de asignar derechos de exclusiva conforme al principio de jurisdicción y el desarrollo de la innovación.

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, la Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, de fecha 6 de agosto del 2013 y los casos particulares identificados.

En el ejercicio de sus atribuciones legales, la Directora General, en observancia con lo dispuesto por el Directorio de ONAPI, en virtud del Acta de la reunión celebrada en fecha Veintiuno (21) del mes de Junio del año dos mil diecisiete (2017) y en estricta observancia de la Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo dicta la siguiente Resolución:

PRIMERO: Que en observancia del artículo 22 numeral 5 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, los Principios de Tutela Administrativa Efectiva, Racionalidad y en aras de garantizar la adecuada asignación de derechos de exclusiva, la administración tiene la facultad de sugerir al solicitante la conversión de una solicitud de Patente de Invención a una solicitud de Modelo de Utilidad fundamentada en la exigencia del requisito del nivel inventivo.

SEGUNDO: Que toda solicitud de Patente de Invención depositada en la República Dominicana, en la que dentro del proceso de evaluación de fondo se determine que la naturaleza de la solicitud no corresponde con la modalidad presentada, se le podrá sugerir al solicitante acogerse al cambio de modalidad.

TERCERO: Que las motivaciones para sugerir al solicitante de una Patente de Invención un cambio de modalidad a un Modelo de Utilidad, serán realizadas por el examinador cuando en el curso del Examen de Fondo o Sustantivo se compruebe que la misma no alcanza un salto inventivo suficiente para ser concedida bajo la modalidad de Patente de Invención, sino más bien que se reconoce una mejora considerable, que puede ser protegida bajo un Modelo de Utilidad; en las condiciones que dispone la ley para este tipo de protección, comunicando dicha recomendación al solicitante o su agente apoderado.

CUARTO: De estar el solicitante de acuerdo con la sugerencia del examinador de fondo, deberá manifestarlo de manera expresa mediante respuesta al requerimiento, depósito de la memoria descriptiva debidamente ajustada a la nueva modalidad, formulario con la modificación sugerida y pagar la tasa establecida para cambio de modalidad dentro del plazo previsto en el artículo 22 numeral 5 y observando lo dispuesto en el numeral 6 de la Ley 20-00 sobre propiedad industrial.

QUINTO: Que el cambio de modalidad que regula la presente resolución, constituye una modificación a la solicitud, que bajo ningún concepto implica una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial. El proceso de registro observará de forma rigurosa lo establecido para los Modelos de Utilidad en el Capítulo II de la Ley 20-00 sobre propiedad industrial.

SEXTO: Lo establecido en virtud de la presente resolución, en observancia del principio de aplicación inmediata de las normas, beneficiará a todos los expedientes en trámite que se encuentren en fase de examen de fondo.

SEPTIMO: 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).

OCTAVO: 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 ocho (8) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).

DRA. RUTH ALEXANDRA LOCKWARD REYNOSO
DIRECTORA GENERAL