

**CRITERIOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INVENCIONES
PRIMERA MODIFICACION****PREÁMBULO**

MODIFICACION LINEAMIENTOS
DEPARTAMENTO DE INVENCIONES
2012

El presente documento contiene los Lineamientos para el trámite de las solicitudes de Patente de Invención, Modelo de Utilidad y Diseño Industrial, presentadas ante el Departamento de Invenciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

Con la finalidad de continuar fortaleciendo los criterios legales y administrativos existentes, conforme la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y su Reglamento de Aplicación, fue creado este documento que tiene por objetivo recopilar aquellos aspectos en los que, fruto de la práctica, hemos detectado y considerado que la Ley es ambigua u oscura, y que siendo de vital importancia para el trámite de las solicitudes en un marco de absoluta transparencia y legalidad, ha sido necesario establecer.

Es importante tener en cuenta que los presentes Lineamientos no sustituyen las disposiciones establecidas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, ni su Reglamento de Aplicación.

Conforme fue dispuesto en la aprobación del año 2011, estos lineamientos serían revisados anualmente, no obstante en año 2012, los mismos fueron revisados Por tanto siendo este un compromiso, hemos preparado esta segunda revisión, que igual que la anterior pretende ser amplia, mas no concluyente, dado el elemento evolutivo e innovador que caracteriza el tema de las invenciones a nivel práctico.

Por tanto declaramos el compromiso de continuar analizando y actualizando los criterios técnicos y legales nuevos que puedan presentarse y que incidan en la valoración de las solicitudes presentadas ante la oficina.

Atentamente,

Licda. Luisa A. Castillo Bautista
Directora del Departamento de Invenciones

CRITERIOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INVENCIONES

EXAMEN PRELIMINAR DE FORMA

Es el examen que realiza el oficial de la plataforma de servicio al cliente, antes de que la solicitud de que se trata sea recibida en la sección de caja, donde se le asigna un número de entrada para su tramitación al departamento de invenciones, a través del sistema IPAS. En este examen debe verificarse que la solicitud contiene los siguientes documentos:

- Formulario de solicitud debidamente llenado (no se debe dejar ningún espacio que aplique en blanco).
- Memoria Descriptiva: título, descripción, reivindicación y resumen, verificando que la secuencia en la numeración de las páginas es correcta.
- En caso de observarse alguna deficiencia o falta de información, el oficial de servicio al cliente deberá indicarlo en el apartado titulado Observaciones, pudiendo consignar en este espacio cualquier nota que considere pertinente dependiendo el caso.
- Comprobante de pago.
- Para los casos de solicitudes realizadas en el marco del PCT, en fase nacional, se verificará todo lo anterior.

Concluido el examen preliminar, el oficial firmará como recibido el formulario y entregará al solicitante todos los documentos. La solicitud es depositada en el área de Recaudaciones, donde el solicitante procederá a realizar el pago correspondiente, y le será recibida la solicitud mediante el sistema IPAS (Industrial Property Automation System), siendo asignado automáticamente un número de solicitud. Esta solicitud será enviada nuevamente al Oficial de Servicio al Cliente, quien le pondrá en el espacio correspondiente del formulario, el número asignado, la fecha y hora de solicitud.

La fecha que es otorgada por el oficial de Servicio al Cliente es la fecha de solicitud, la de fecha de presentación será otorgada por el Examinador de Forma del Departamento de Invenciones, una vez compruebe que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el Art. 12 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

**EXAMEN DE FORMA
(ARTS. 19 (11, 12 y 13))****Artículo 19.- Examen de forma.**

Este examen es realizado por un colaborador cuya designación es Examinador de Forma, el cual deberá evaluar la parte formal de la solicitud, comprendida en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, y determinar si cumple o no con los mismos, emitiendo, en los casos que sea necesario, comunicaciones que requieran la subsanación de ciertas deficiencias que pudieran haber sido detectadas. Por tanto verificará los siguientes aspectos:

- 1) *La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinará, dentro de sesenta (60) 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 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.*
- 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.*

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. (Cesión del o los inventores)*
- 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.*

En los casos en que se presenten solicitudes que reclamen prioridad de una solicitud anterior, presentada, tanto al amparo del Convenio de París, como del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, deberá pagar la tasa establecida por el reclamo de la prioridad invocada, conforme las tasas de servicio aprobadas y puestas en vigencia en el año 2013,.

La tasa relativa al pago de prioridad de las solicitudes presentadas al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), serán cobradas a partir de la aprobación de los presentes lineamientos, conforme la tasa establecida.

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 presentación*

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.*
- El examinador de forma verificará que el formato de redacción de la memoria descriptiva depositada adjunto de la solicitud cumpla con los siguientes requisitos de redacción:
 - tipo de letra: Arial.
 - tamaño: 12.
 - hoja: 8 ½ x11
 - hojas separadas: descripción, reivindicación, resumen y dibujos.
 - la memoria descriptiva no debe contener códigos o números de identificación particulares.
 - se recomienda numerar de cinco en cinco las líneas de cada hoja de la descripción y las reivindicaciones.
 - los temas a desarrollar en la memoria descriptiva deben ser resaltados en negrita, tales como: antecedentes de la invención, descripción de la invención, síntesis de ejemplos de la invención (casos química – farmacéutica), descripción del protocolo y datos de experimentos biológicos y resultados, forma de realización de la invención, reivindicación y resumen.
 - numeración de páginas: consecutivo, colocarlos en el centro del margen superior o inferior.
 - los dibujos, planos y representaciones gráficas deben estar explicados en la descripción. en el caso de los gráficos deben de contener las leyendas al pie de página con las definiciones de las leyendas estrictamente necesarias.
 - el título de la invención debe escribirse en mayúscula y en negrita.
 - las reivindicaciones deben estar numeradas.
 - el resumen no debe sobrepasar de 150 palabras. debe estar encabezado por el título.

Dibujos

1. La identificación de las partes de cada dibujo se señalará mediante numeración de las mismas.
2. Deben estar en hojas separadas y colocados como anexo a la descripción.
3. La explicación del significado de las partes que están identificados con números se desarrolla en la descripción.
4. Los dibujos deberán realizarse en líneas y trazos duraderos, negros, suficientemente densos y entintados, uniformemente espesos y bien delimitados, sin colores.
5. Cada elemento de una figura deberá guardar una proporción adecuada con cada uno de los demás elementos de la figura, salvo cuando fuera indispensable para la claridad de la figura la utilización de una proporción diferente.
6. La identificación de las partes de cada dibujo se señalará mediante numeración de las mismas.
7. Los cortes transversales se indicarán mediante líneas oblicuas que no obstaculicen la fácil lectura de los signos de referencia y de las líneas principales.
8. La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución gráfica deberán ser tales, que una reproducción fotográfica con reducción lineal a dos tercios permita distinguir sin dificultad todos los detalles.
9. Cuando en casos excepcionales figure la escala de un dibujo, deberá representarse gráficamente.
10. Todas las cifras, letras y líneas de referencia que figuren en los dibujos deberán ser sencillas y claras. No se deberán utilizar corchetes, círculos ni comillas asociados con cifras y letras.
11. Todas las líneas de los dibujos deberán trazarse normalmente con ayuda de instrumentos.
12. La altura de las cifras y letras no será inferior a 0,32 cm. Para la leyenda de los dibujos deberá utilizarse el alfabeto latino y, cuando sea usual, el alfabeto griego.
13. Una misma hoja de dibujos podrá contener varias figuras. Cuando las figuras que aparezcan en dos o más hojas formen en realidad una sola figura completa, deberán presentarse de tal forma que se pueda ensamblar una figura completa sin ocultar ninguna parte de alguna de dichas figuras.
14. Las diferentes figuras deberán estar dispuestas en una o varias hojas, preferentemente en presentación vertical y claramente separadas unas de las otras pero sin espacios perdidos.

15. Cuando las figuras no estén dispuestas verticalmente, deberán presentarse horizontalmente situándose la parte superior de las figuras en el lado izquierdo de la hoja.
16. Las diferentes figuras deberán numerarse consecutivamente en números arábigos, e independientemente de la numeración de las hojas.
17. Los signos de referencia que no se mencionen en la descripción, no deberán aparecer en los dibujos, y viceversa.
18. Para los mismos elementos, los signos de referencia deberán ser idénticos en todas las partes de la solicitud internacional.
19. Si los dibujos contienen un gran número de signos de referencia, se recomienda adjuntar una hoja separada con la relación de todos los signos de referencia y todos los elementos designados por ellos.

Terminología y Signos

Las unidades de pesos y medidas se expresarán según el sistema métrico o también según ese sistema, si inicialmente se hubieran expresado en un sistema diferente. Las temperaturas se expresarán en grados Celsius.

Para las indicaciones de calor, energía, luz, sonido y magnetismo, así como para las Fórmulas matemáticas y las unidades eléctricas, se observarán las normas de la práctica internacional; para las fórmulas químicas, deberán emplearse los símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares de uso general.

En general, sólo deberán utilizarse los términos, signos y símbolos técnicos que se acepten generalmente en la respectiva técnica.

Cuando la solicitud internacional o su traducción haya sido redactada en chino, inglés o japonés, los decimales deberán indicarse por un punto; cuando la solicitud internacional o su traducción haya sido redactada en un idioma que no sea chino, inglés o japonés, los decimales deberán indicarse por una coma.

La certificación de intérprete judicial no debe estar en la memoria descriptiva; sino como un documento aparte.

La memoria descriptiva no debe contener códigos o números de identificación particulares.

Criterios aplicados:

El examen lo realiza un examinador de forma y verifica lo siguiente: para todas las solicitudes incluyendo las PCT en fase nacional: Nombre correcto del solicitante, (persona física o jurídica con sus generales), nombre correcto de los inventores (verificando nacionalidad, domicilio). Memoria descriptiva: Cantidad de páginas de la misma y secuencia, título.

En cuanto a las solicitudes PCT ver que todo este conforme a la publicación internacional datos de la solicitud internacional: número de la misma y número de publicación, cálculo del plazo de los treinta (30) meses para la entrada en fase nacional, a partir de la fecha de prioridad.

Es el examen que realiza el examinador de forma, en virtud del artículo 19, en el cual verifica si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, **específicamente, en los artículos 11-13** de la ley 20-00, para lo cual dispone de un plazo de 60 días desde la fecha de la solicitud. Por tanto el examinador de forma se limitará conforme su competencia de acuerdo con la legislación a verificar el cumplimiento del Art. 11 relativo a la solicitud y los documentos que conforme este artículo deben acompañar la misma. En cuanto al Art. 13, comprobar que en la descripción se divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. Asimismo determinar si la misma contiene los detalles que este mismo Artículo exige.

Los requerimientos de forma deberán contener la siguiente coetilla: De no responder a todo lo requerido en esta notificación en el plazo antes indicado (sin haber solicitado prórroga motivada dentro del plazo), se considerará su solicitud como abandonada, según sea el caso, y se emitirá la resolución motivada según lo dispone el Art.19, numeral 2 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial

Si la solicitud cumple con los requisitos de forma expresados, se le informará al solicitante que se ha concluido satisfactoriamente el examen y que en el plazo de los 18 meses, contados desde su presentación podrá realizar el pago la publicación de su solicitud. Art. 21 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

El examen de forma se hará vía el sistema IPAS.

OBSERVACIONES

Observaciones dentro del plazo

En los casos de Observaciones realizadas por terceros a una solicitud en trámite, dentro de los plazos previstos en el artículo 21 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el examinador de fondo evaluará tales observaciones, así como la respuesta a estas depositadas por el solicitante, dentro del trámite de valoración de fondo, y verificará si en esa respuesta se ha modificado alguna reivindicación o parte de la memoria descriptiva depositada al momento de la solicitud, a fin de evaluar si se ha ampliado la divulgación respecto de su

solicitud inicial. En caso de que sea aceptada tal modificación se le informará al solicitante sobre el pago de la tasa correspondiente por la modificación realizada.

Observaciones Fuera del Plazo:

Las observaciones de solicitudes de patente de invención que sean presentadas fuera del plazo de 60 días contados a partir de la fecha de publicación en el órgano oficial, establecido en el artículo 21 numeral 2 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, serán recibidas, mas no reposarán en el expediente correspondiente, por lo que serán archivadas en una carpeta que ha sido designada a tales fines, y no serán comunicadas al solicitante.

En estos casos se le informará a la parte que presente las observaciones, fuera del plazo establecido en el artículo 21, numeral 2 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, que sus observaciones no serán notificadas al solicitante, ni tampoco reposaran en el expediente, ya que no fueron presentadas conforme lo dispone la ley vigente.

EXAMEN DE FONDO (ART. 22, numerales del 1 al 11)

Adicionalmente a las funciones contempladas en los lineamientos anteriores debidamente aprobados en el año 2011, un abogado/a verificará, en coordinación con la coordinadora de los examinadores de fondo, todas las solicitudes que vayan a ser asignadas a los examinadores de fondo, comprobando la existencia de los siguientes pagos, dentro de los plazos previstos en la ley, a saber:

- Pago de publicación
- La Publicación
- Pago de anualidades

Se establecerá una hoja control que monitoreará el abogado/a mientras que el expediente se encuentre en examen de fondo, para comprobar la ocurrencia de cualquier caducidad durante el examen de fondo.

Artículo 22.- Examen de fondo.

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

Criterios aplicados:

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

- 1) *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.*
- 2) *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.*
- 3) *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.*
- 4) *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.*
- 5) *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.*
- 6) *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.*
- 7) *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.*
- 8) *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.*
- 9) *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.*
- 10) *El solicitante podrá presentar observaciones y comentarios sobre cualquier información o documento que proporcione en cumplimiento de este artículo.*
- Lo relativo a la verificación del pago por derecho a examen de fondo, recaerá sobre un personal designado a estos fines designado por la Dirección de Invenciones.

Respecto de la Memoria Descriptiva:

En este documento deberá verificarse todo lo siguiente:

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

- Cada parte de la solicitud debe iniciar en hojas diferentes para la correspondiente digitalización e indexación (descripción, reivindicación resumen, dibujos).
- Establecer en los requerimientos un lenguaje llano a fin de que los solicitantes puedan asimilar mejor la información.

Formato de redacción Reivindicaciones por la utilidad terapéutica.

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

Uso, Compuesto Nuevo e inventivo.

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

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

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

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

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

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

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

Redacción de los requerimientos de fondo:

El examinador de fondo, previo a emitir un requerimiento, comprobará en el formulario de control de pagos que emite el abogado (a), que el pago correspondiente a las anualidades hasta ese momento estén vigentes, conforme el cálculo que dispone el artículo 28 de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, considerando para las solicitudes presentadas al amparo del Convenio de Paris, la fecha de presentación ante la oficina, y al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la fecha de solicitud internacional.

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

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

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

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

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

Limite de requerimientos:

Examen de Forma y Examen de Fondo: Tres (03).

En el caso de examen de forma y fondo, se contempla la posibilidad de que, según sea el caso, y dada la discrecionalidad de la Dirección de invenciones, se podrá realizar otro requerimiento, siempre y cuando sea estrictamente necesario.

PRÓRROGAS (ART. 153)

Artículo 153.- Prórroga de plazos.

A petición de la parte interesada, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial puede, en caso debidamente justificado, prorrogar prudencialmente los plazos señalados en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias para contestar una acción o responder una notificación.

Criterios aplicados:

El otorgamiento de las prórrogas estará sujeto a lo previsto en el artículo 153 de la Ley 20-00.

Cuando el solicitante responda parcialmente un requerimiento, deberá presentar una solicitud de prórroga motivada debidamente justificada previo al vencimiento del plazo.

Las comunicaciones de solicitud de prórrogas deberán presentarse por separado, de aquellas que se depositan en respuesta a algún requerimiento, que no puede ser satisfecho en su totalidad. Así se evitan confusiones en los servicios, que puedan generar algún incumplimiento en los plazos legales, administrativos o previstos en la Carta Compromiso.

Limite de las prórrogas:

Las prórrogas estarán limitadas a un máximo de tres (03) para los requerimientos del examen de forma y fondo de solicitudes de Patente de Invención, Modelo de Utilidad y Diseño Industrial.

En cuanto a las Patente de Invención y Patente de Modelo de Utilidad, el otorgamiento de los plazos será de la manera siguiente:

Forma: Dos (02) meses:

Primera prórroga: Dos (02) meses

Segunda prórroga: Sesenta (60) días

Tercera prórroga: Treinta 30 días

Fondo: Tres (03) meses:

Primera prórroga: Tres (03) meses
Segunda prórroga: Sesenta (60) días
Tercera prórroga: Treinta (30) días

En cuanto a las solicitudes de Registro de Diseño Industrial, el otorgamiento de los plazos será de la manera siguiente:

Primera prórroga: Treinta (30) días.
Segunda prórroga: Quince (15) días
Tercera prórroga: Diez (10) días.

Prórroga para responder observaciones:

Primera prórroga: Sesenta (60) días
Segunda prórroga: Treinta (30) días
Tercera prórroga: Quince (15) días

En virtud de la discrecionalidad de la Dirección de Invenciones, se podrá conceder una prórroga fuera del límite, según sea el caso, siempre y cuando la misma esté debidamente justificada.

COMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos establecidos en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y aquellos que se establezcan administrativamente serán computados de la siguiente manera:

Los días calendarios conforme a la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, su computo iniciará el día siguiente al que fue recibido conforme al plazo concedido. Si concluyera en día feriado o día inhabilitado tendrá posibilidad de ser transferido al siguiente día hábil.

**MANTENIMIENTO DE VIGENCIA
(ART. 28)****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 en el presente artículo produce de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso.*

Considerar los casos en los que el solicitante haya realizado el pago de la anualidad dentro del plazo de gracia, sin haber pagado la sobre tasa correspondiente a los fines de que previo análisis y aprobación de la departamento de Invenciones, se le comunique por la vía mas expedita que debe realizar el pago faltante. Todo esto en aras de contribuir con el fomento de las solicitudes de patentes, pudiendo en algunos casos subsanar cualquier falta, que no conlleve un incumplimiento formal de la ley.

SOLICITUD DIVISIONAL:

- En el caso de las solicitudes divisionales y en la medida de lo posible, la solicitud divisional será examinada por la misma persona que tiene la asignación de la solicitud originaria. Para garantizar coherencia en el enfoque y mayor eficiencia.
- El aviso de divisional será publicado en el órgano oficial de la ONAPI y su pago por derecho a examen de fondo deberá realizarse, en el mismo plazo legal establecido en la 20-00, tomando en cuenta la fecha del aviso de publicación
- Pago de anualidades de divisional, deberán realizar el pago de mantenimiento a partir de su solicitud de divisional, es decir las anualidades que se cumplan a partir de su solicitud de división, conforme la fecha en que fue presentada la originaria.

RECURSOS Y ACCIONES LEGALES ANTE EL DEPARTAMENTO DE INVENCIONES

NULIDAD PATENTE Y EVALUACION TECNICA:

En los casos de Nulidad de Patente el examinador al cual se le asigne la evaluación técnica de la Patente concedida, objeto de la acción indicada, únicamente analizará lo

relativo a los requisitos de Patentabilidad de la misma, basado en lo establecido en el artículo 22, numeral 2 y siguiente de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, por lo que se enviará solamente la acción en nulidad, escrito de defensa y la memoria descriptiva concedida en formato digital a fin de que emitan una opinión en un plazo de 10 días laborables a partir de recibir la comunicación vía correo electrónico.

RECONSIDERACION PATENTE Y EVALUACION TECNICA:

En los casos de Reconsideración de patente denegada por no cumplir con los requisitos de patentabilidad, el examinador que denegó la misma deberá realizar la evaluación técnica a fin de que emita su opinión en un plazo de 10 días laborables a partir de recibir la comunicación vía correo electrónico.

Para los casos de denegación por no responder a un requerimiento será evaluada por un abogado del departamento de invenciones.

NULIDAD Y ANULACION DEL REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL

A los fines de enriquecer y fortalecer las decisiones que esta dirección tome en estos casos hemos considerando oportuno solicitar la opinión técnica de oficinas homólogas con las cuales tenemos convenios o acuerdos, haciendo constar que estas opiniones nunca serán vinculantes a nuestras decisiones.

OPOSICION A REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL:

Durante el proceso de solicitud Diseño Industrial, se podrá interponer una oposición a dicha solicitud, conforme el procedimiento previsto en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en sus artículos del 61 al 66, derogado y sustituido por el artículo 8 de la Ley 424-06 del 20 de Noviembre de 2006,

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

MODIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE UNA SOLICITUD EN TRÁMITE Y PATENTE:

Conforme los artículos 149 y 150 el solicitante podrá modificar o corregir su solicitud y patente, sin que ello implique en ninguno de los casos una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

A los fines de inscribir el correspondiente cambio solicitado, según el caso, el solicitante deberá depositar la documentación en original que justifique la modificación o cambio requerido, y la misma deberá ser emitida por la autoridad competente, en el lugar de su emisión y legalizada conforme los requerimientos vigentes sobre el particular en República Dominicana, con el correspondiente pago de la tasa establecida.

DEBERÁ SER DEPOSITADA EN FÍSICO Y DIGITAL (en formato word):

Todos los escritos de acciones en nulidad, defensa, réplica y contrarréplica, instancia en solicitud de restablecimiento de plazo y todo escrito en repuesta a una acción interpuesta ante el departamento de invenciones.

ESTOS LINEAMIENTOS SERÁN APLICADOS A TODAS LAS SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE ESTA DIRECCIÓN LA CUAL CONSERVARÁ LA DISCRECIONALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS.

FIN DEL DOCUMENTO