

NÚMERO

3



Inventar el futuro

Introducción a las
patentes dirigida a las
pequeñas y medianas
empresas

SERIE | Propiedad Intelectual y las Empresas

NÚMERO

3

Inventar el futuro

Introducción a las
patentes dirigida a las
pequeñas y medianas
empresas (PYMEs)

Publicaciones de la serie “LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS EMPRESAS”:

1. **El secreto está en la marca:** introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 900.
2. **Lo atractivo está en la forma:** introducción a los diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 498.
3. **Inventar el futuro:** introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 917.
4. **Expresión creativa:** introducción al derecho de autor dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 918 (de próxima publicación).

Todas las publicaciones están disponibles en la librería electrónica de la OMPI en la dirección siguiente: www.wipo.int/ebookshop

Descargo de Responsabilidad: La presente publicación ha sido adaptada y reproducida con la autorización expresa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es titular de los Derechos de Autor sobre la versión original en inglés, disponible en www.wipo.int/sme/es/documents/guides/. La OMPI no se responsabiliza del grado de precisión o corrección de la versión adaptada de la publicación; dicha responsabilidad recae exclusivamente en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI). La información contenida en esta guía no se trata de sustituir un asesoramiento jurídico profesional. Su objetivo principal se limita a proporcionar información básica sobre el tema en cuestión.

ONAPI Copyright (2008). La OMPI es titular de los Derechos de Autor sobre la versión original en inglés (2006).

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse ni transmitirse de forma alguna ni por ningún medio electrónico o mecánico, a excepción de los que permite la ley, sin la autorización por escrito del titular del derecho de autor.

Prólogo

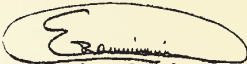
La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) en el marco de la celebración de su octavo aniversario, se complace en poner a disposición de todos los sectores de la vida nacional la guía “Inventar el Futuro”.

Este material forma parte de una serie publicada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sobre el tema “La Propiedad Intelectual y las Empresas”, las cuales han sido adaptadas a la legislación dominicana e ilustradas con ejemplos nacionales.

En esta guía se abordan las patentes desde el punto de vista de las empresas con un enfoque de carácter práctico; las explicaciones van acompañadas de ejemplos e ilustraciones, con objeto de facilitar su comprensión al lector. Se invita a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a utilizar esta guía con el propósito de desarrollar una cultura de registro de un intangible que puede convertirse en el mayor activo de su empresa. Esta publicación cumple precisamente con el objetivo de concientizar acerca de la importancia y de los beneficios económicos que se derivan del registro de una patente. En este sentido, la ONAPI cumple su papel de promover iniciativas tendientes a la protección de la propiedad industrial fomentando las innovaciones y creaciones que pudiesen tener aplicación industrial o comercial.

Al hojear las páginas de esta guía descubrirá que “Inventar el Futuro” será un instrumento para todos los sectores con vocación de uso de las patentes. Les invitamos a utilizar la publicación con el objetivo de integrar la propiedad industrial en sus estrategias para un desarrollo comercial global.

Por ultimo, queremos destacar el apoyo brindado por la División de Pequeñas y Medianas Empresas de la OMPI, para que esta publicación fuese una realidad.



Enrique Ramírez

Director General
Oficina Nacional de Propiedad
Industrial (ONAPI)

Tabla de contenido

1. LAS PATENTES	5
2. CÓMO OBTENER UNA PATENTE	27
3. PATENTAR EN EL EXTRANJERO	44
4. ¿CÓMO COMERCIALIZAR LA TECNOLOGÍA PATENTADA?	49
5. ¿CÓMO HACER VALER LOS DERECHOS DE PATENTE?	60

Esta publicación fue realizada gracias a la cooperación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la financiación de la Oficina Coreana de la Propiedad Intelectual (KIPO).

www.wipo.int/sme/es

www.kipo.go.kr

1. Las patentes

¿Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido por el Estado a una invención que es **nueva, implica una actividad inventiva y es susceptible de tener una aplicación industrial.**

¿Por qué debe considerar la posibilidad de patentar sus invenciones?

La patente da a su titular el **derecho exclusivo** de impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto o un proceso basado en la invención patentada sin la autorización previa de su titular. Una patente puede ser un **potentoso instrumento comercial.** Proporcionando exclusividad sobre un nuevo producto o proceso, la patente permite desarrollar una sólida posición en el mercado y obtener ingresos adicionales a través de la concesión de licencias. Un producto complejo (por ejemplo, una cámara, un teléfono móvil o un automóvil) puede incorporar varias invenciones que estén cubiertas por varias patentes, que pueden pertenecer a titulares diferentes.

La patente es concedida por la **Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI)**, y es válida

durante un período de tiempo limitado, de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana, a condición de que se paguen a su debido tiempo las tasas de mantenimiento.

Para mantener la vigencia de una patente o de una solicitud de patente de Invención, los pagos de las tasas 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.

En el caso de las patentes de modelos de utilidad, el pago de las tasas de mantenimiento se realiza de la manera siguiente:

- a) la primera tasa se pagará, a más tardar, el día correspondiente al quinto año del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.
- b) la segunda tasa se pagará a más tardar, el día correspondiente al décimo año del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.

Todas las tasas de mantenimiento de patentes de invención y de modelos de utilidad pagadas fuera de los plazos antes indicados, pero dentro del plazo de gracia, devengarán el recargo correspondiente.

Una patente es un **derecho territorial**, limitado a las fronteras territoriales del país o región correspondiente. De manera excepcional, el plazo de vigencia de una patente podrá prorrogarse una sola vez, a pedido del titular, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años en el caso de que:

- La Dirección de Invenciones hubiera incurrido en un retraso irrazonable, como es el de 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 desde la fecha de solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior.
- En los casos de que la autoridad competente del permiso de comercialización hubiere incurrido en un retraso irrazonable 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

período de comercialización exclusivo del producto, como resultado de dicho retraso, si este excede un plazo mayor de dos (2) años y seis (6) meses desde que se solicitó la aprobación de comercialización.

A estos fines, se establece que la solicitud deberá hacerse, bajo sanción de caducidad, dentro de un plazo de sesenta (60) días contados a partir de:

- La expedición de la Patente;
- La autorización de comercialización

Para el cómputo de la compensación establecida, los períodos imputables a acciones del solicitante no se tomarán en cuenta.

A cambio del derecho exclusivo que proporciona una patente, el solicitante tiene la obligación de **divulgar la invención** al público mediante la presentación de una solicitud de patente que contenga una descripción detallada, precisa y completa de la invención. La patente concedida, se hace pública en un boletín oficial luego del pago de las tasas correspondientes.

Patente N° 2005-000239



Novedoso sistema de resistencia realizado por el dominicano **Donato Padilla**, empleado para baño de vapor portátil hecho en madera y que funciona con 110 voltios. Es la primera patente otorgada en República Dominicana, bajo la Ley 20-00.

¿Qué es una 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.

En la jerga de las patentes, suele definirse una **invención** como una **solución nueva e inventiva a un problema** técnico. Esta solución puede consistir en la creación de un mecanismo, producto, método o proceso completamente nuevo, o ser simplemente una **mejora** de un producto o proceso ya conocido. El mero hecho de encontrar algo que ya existe en la naturaleza no se considera una invención; para que lo sea, debe emplearse una cantidad suficiente de ingenio, creatividad y espíritu inventivo.

Aunque actualmente la mayoría de las invenciones son el resultado de esfuerzos considerables y de inversiones a largo plazo en Investigación y Desarrollo (I+D), muchas mejoras técnicas sencillas y poco costosas de gran valor de mercado han hecho obtener a sus inventores o empresas unos ingresos y beneficios significativos.

▶ EL PODER DE LA INNOVACIÓN

Es importante darse cuenta de la distinción entre “invención” e “innovación”. Por invención se entiende una solución técnica a un problema técnico. Ésta puede ser una idea innovadora o un modelo o prototipo. Por innovación se entiende la aplicación de la invención a un producto o proceso comercializable. Algunas de las principales razones por las que las empresas innovan son:

- Para mejorar los procesos de fabricación a fin de reducir costos y mejorar la productividad;
- Para introducir nuevos productos que respondan a las necesidades de los clientes;
- Para mantener ventaja respecto a la competencia y/o ampliar su cuota de mercado;
- Para garantizar que se desarrolle tecnología para cubrir las necesidades actuales y futuras de la empresa y sus clientes;
- Para evitar la dependencia tecnológica respecto de la tecnología de otras empresas.

En la economía actual, la gestión de la innovación en una empresa requiere unos buenos conocimientos del sistema de patentes a fin de garantizar que la empresa obtenga el máximo beneficio de su capacidad innovadora y creativa, establezca asociaciones beneficiosas con otros titulares de patentes y evite hacer un uso no autorizado de la tecnología que pertenece a otros.

¿Por qué debe considerar la posibilidad de patentar sus invenciones?

Debido a la corta duración de los ciclos de los productos y la competencia cada vez mayor, las empresas sufren una enorme presión para ser innovadoras y/u obtener acceso a las innovaciones de otras empresas, a fin de ser competitivas en los mercados nacionales y de exportación. Los derechos exclusivos que otorga una patente pueden ser cruciales para que las empresas innovadoras prosperen en un entorno comercial exigente, arriesgado y dinámico. Algunas de las razones

fundamentales para patentar las invenciones son:

- **Una sólida posición en el mercado y una ventaja competitiva.** Una patente concede a su titular el derecho exclusivo de impedir a otros que utilicen comercialmente la invención patentada, reduciendo de este modo la incertidumbre, el riesgo y la competencia de imitadores. Si su empresa posee u obtiene el permiso para explotar una invención patentada, es posible que pueda crear una barrera de acceso a los mercados para

sus competidores. Esto ayudará a la empresa a afianzar su posición en el mercado o mercados correspondientes.

- **Aumento de los beneficios y mejor rendimiento de las inversiones.** Si su empresa ha invertido una cantidad importante de tiempo y dinero en I+D, la protección por patente de las invenciones resultantes contribuirá a recuperar los gastos y obtener un mayor rendimiento de las inversiones.

- **Ingresos adicionales procedentes de la concesión de una licencia sobre la patente o de su cesión.** Como titular de una patente, puede ceder bajo licencia sus derechos sobre la invención a otros a cambio de sumas fijas y/o regalías, a fin de generar ingresos adicionales para la empresa. Vender (o ceder) una patente implica transferir la titularidad sobre la patente, mientras que una licencia solamente da permiso para utilizar la invención patentada.

- **Acceso a la tecnología mediante la concesión de licencias cruzadas.** Si su empresa está interesada en tecnología que es propiedad de otros puede utilizar las patentes de las

que es titular su propia empresa para negociar **acuerdos de concesión de licencias cruzadas**, por los que su empresa y la otra parte acuerdan autorizarse mutuamente a utilizar una o más de sus patentes respectivas según unas condiciones estipuladas en el acuerdo.

- **Acceso a nuevos mercados.** La cesión de patentes bajo licencia a otros puede proporcionar acceso a nuevos mercados, que de otro modo serían inaccesibles. Para hacerlo, la invención debe estar protegida también en los mercados extranjeros correspondientes.
- **Reducción de los riesgos de infracción.** Al obtener la protección por patente, podrá impedir que otros patenten la misma invención, y reducirá también los riesgos de infringir los derechos de otros al comercializar sus productos. Si bien una patente no proporciona por sí misma la “libertad de uso” de la invención, sí impide que otros patenten invenciones similares o idénticas y proporciona una indicación de que la invención que ha patentado es nueva y signi-

ficativamente diferente del “estado de la técnica” (puede encontrarse más información sobre el “estado de la técnica” en la página 16).

- **Aumento de la capacidad de obtener financiación a un tipo de interés razonable.**

La titularidad de patentes (o la licencia para utilizar las patentes detentadas por otros) puede aumentar su capacidad para obtener capital para poner un producto en el mercado. En algunos sectores (por ejemplo, la biotecnología), a menudo es necesario tener una importante cartera de patentes a fin de atraer a los inversores de capital de riesgo.

- **Apoyo al Solicitante Inventor de Bajos Recursos la ONAPI,** cuando el solicitante sea el propio inventor y demuestre bajos recursos económicos puede obtener (previa solicitud) una reducción de las tasas de pago, con el fin de incentivar la creatividad y la innovación. Para obtener dicho beneficio el solicitante debe presentar:

1. Carta de solicitud de reducción de tasa, dirigido al Director General de la ONAPI.
2. Declaración jurada de ingresos

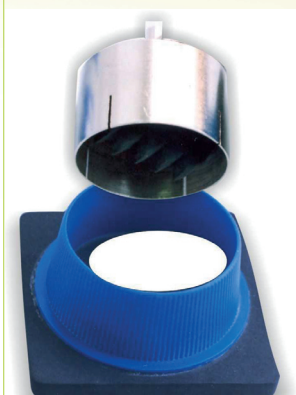
- **Un instrumento poderoso para tomar medidas contra los imitadores y quienes intentan aprovecharse de las invenciones.**

Para hacer valer eficazmente la exclusividad que proporciona una patente, es posible que en ocasiones sea necesario entablar litigios, o llamar la atención de quienes están violando sus derechos de patente sobre dichas patentes. Poseer una patente aumenta notablemente su capacidad de tomar medidas legales con éxito contra quienes copien o imiten su invención protegida.

- **Dar una imagen positiva a su empresa.**

Es posible que los socios comerciales, inversores, accionistas y clientes consideren las carteras de patentes como una demostración del alto nivel de conocimientos, especialización y capacidad tecnológica de su empresa. Esto puede resultar útil para obtener fondos, encontrar socios comerciales y mejorar la imagen pública de la empresa y el valor de mercado de su empresa. Algunas empresas mencionan o enumeran sus patentes en los anuncios a fin de proyectar hacia el público una imagen innovadora.

Patente N° US2002137433



Una broca innovadora y premiada utilizada para hacer agujeros en el cristal y en la cerámica fue patentada por el inventor peruano **José Vidal Martina**, lo cual le permitió comercializar el producto, y también obtener regalías de la concesión de licencias sobre la invención.

¿De qué otros instrumentos jurídicos dispone para proteger sus productos?

Esta guía se centra en las **patentes**. No obstante, en función del producto en cuestión, puede haber otros derechos de propiedad intelectual adecuados para proteger diversas características de un producto innovador. Algunos de ellos son:

- **Modelos de utilidad** se considera como modelo de utilidad, cualquier nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto,

herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto que lo incorpora, 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.

Los modelos de utilidad se protegen mediante la concesión de patentes. Son tipos de invenciones o pequeñas adaptaciones a los productos existentes que pueden ser protegidas como modelos de utilidad (véase el recuadro en la página 14). En algunos países, estas son conocidas como “patentes corto plazo”, “pequeñas patentes” o “patentes de innovación”.

Patente N° 6847352 Mouse Ergonómico



JUAN JOSÉ LANTIGUA un dominicano que trabaja en proyectos especiales para el Departamento de Defensa de Estados Unidos desarrolló y obtuvo una patente en los Estados Unidos para un ‘mouse’ que evita el Síndrome del Túnel Carpiano y los sobrehuesos en la muñeca que producen el prolongado trabajo con computadoras.

- **Secretos comerciales.** 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 a transmitirse a un tercero.

Un secreto empresarial se reconocerá como tal para los efectos de su protección cuando la información que la constituye:

- 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
- Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información confidencial de una empresa podría estar protegida como secreto comercial siempre que:

- no sea conocida por las demás personas que tratan con ese tipo de información;
- tenga un valor comercial por el hecho de ser secreta; y

- Su titular haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto, por ejemplo: limitando el acceso a esta información y estableciendo acuerdos de confidencialidad o de no-divulgación (véase el recuadro de la página 13).

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos y practicas deshonestos 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.

- **Diseños industriales** Puede obtenerse la exclusividad respecto de las características ornamentales o estéticas de un producto por medio de la protección de los diseños industriales, que en algunos países se denominan “dibujos y modelos industriales” o “patentes de diseño”.

Se considerará como diseño industrial, cualquier reunión

de líneas o combinaciones de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

La protección conferida a un diseño industrial por ley, no excluye ni afecta la protección que pudiera corresponder al mismo diseño en virtud de otras disposiciones legales, en particular, las relativas al derecho de autor.

- **Marcas.** El registro de las marcas proporciona exclusividad sobre los signos distintivos utilizados para distinguir los productos de una empresa de los de las demás.
- **Derecho de autor y derechos conexos.** Las obras literarias y artísticas originales están protegidas mediante el derecho de autor y los derechos conexos. La protección mediante derecho de autor se aplica a una amplia variedad de obras, incluidos los programas informáticos, estos deberán ser debidamente registrados por ante

la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA).

- **Obtenciones vegetales** se protegen mediante la Ley 450-06. A estos fines la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) posee una Oficina de Registro de Variedades y Protección de los Derechos Del Obtentor. ver www.agricultura.gob.do/Publicaciones

Si una invención es patentable, ¿es siempre conveniente solicitar protección por patente?

No siempre. Si una invención es patentable, ello no implica necesariamente que vaya a conducir a una tecnología o producto comercialmente viable. Por tanto, es fundamental sopesar cuidadosamente las ventajas e inconvenientes de la patente, y realizar un análisis de las posibles alternativas antes de presentar una solicitud de patente. Una patente puede resultar cara y difícil de obtener, mantener y hacer respetar. Presentar o no presentar una solicitud de patente es una decisión estrictamente comercial, y debe basarse principalmente en la probabilidad de obtener

una protección comercialmente útil para la invención, que tenga posibilidades de proporcionar beneficios importantes a partir de su eventual uso comercial.

Entre los factores que deben tenerse en cuenta al decidir si se debe presentar o no una solicitud de patente están los siguientes:

- ¿Hay un mercado para la invención?
- ¿Cuáles son las alternativas a su invención, y de qué modo pueden compararse con su invención?
- ¿Es la invención útil para mejorar un producto ya existente o desarrollar un nuevo producto? En tal caso, ¿se ajusta a la estrategia comercial de su empresa?
- ¿Hay posibles licenciarios o inversores que estarían dispuestos a ayudar a poner la invención en el mercado?
- ¿Qué valor tendrá la invención para su empresa y sus competidores?
- ¿Es fácil aplicar la ingeniería inversa a su invención y copiarlo?
- ¿Qué probabilidades hay de que otros, en especial los competidores, desarrollen y traten de patentar un producto idéntico al suyo?
- ¿Justifican los beneficios previstos de tener una posición exclusiva en el mercado los costos de la concesión de una patente? (véase la página 25 sobre los costos de la concesión de una patente)
- ¿Qué aspectos de la invención pueden estar protegidos por una o varias patentes, qué alcance puede tener esta cobertura, y proporcionará esto una protección comercialmente útil?
- ¿Será fácil detectar la infracción de los derechos de patente? ¿Está dispuesto a invertir tiempo y recursos financieros en hacer valer sus derechos de patente?

► LAS PATENTES FRENTE A LA CONFIDENCIALIDAD

Si hay probabilidades de que su invención cumpla con los requisitos de patentabilidad (véase la página 15), su empresa se enfrentará a una decisión: conservar la invención como un secreto comercial, patentarla o velar por que nadie más pueda patentarla divulgándola (lo que se conoce comúnmente como **publicación preventiva**), asegurando así su posición en el “**dominio público**”.

En función del sistema jurídico de su país, la protección de los secretos comerciales puede ofrecerse en virtud de la legislación contra la competencia desleal, en la República Dominicana este tipo de figura se estipula en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, las disposiciones específicas de una o más leyes, la jurisprudencia sobre la protección de la información confidencial, las disposiciones contractuales incluidas en acuerdos con los empleados los clientes y los socios comerciales, o de una combinación de éstas. Entre las ventajas de la protección de una invención como secreto comercial están las siguientes:

Los secretos comerciales no conllevan gastos de registro;

- La protección de los secretos comerciales no requiere su divulgación ni su registro en una oficina gubernamental, y la invención no se publica;
- La protección de los secretos comerciales no tiene límite de tiempo;
- Los secretos comerciales tienen efecto inmediato.

Desventajas de la protección de las invenciones como secretos comerciales:

- Si el secreto está representado en un producto innovador, es posible que otros sean capaces de realizar ingeniería inversa, descubrir el secreto y, posteriormente, tener derecho a utilizarlo;
- La protección de los secretos comerciales solamente es eficaz contra la adquisición, utilización o divulgación indebida de la información confidencial;
- Si un secreto es divulgado públicamente, cualquier persona que obtenga acceso a él tendrá la libertad de utilizarlo;
- Es difícil hacer valer un secreto comercial, ya que el nivel de protección es notablemente inferior al de las patentes; y

- Un secreto comercial puede ser patentado por otros que sean capaces de desarrollar independientemente la misma invención por medios legítimos.

Aunque las patentes y los secretos comerciales puedan considerarse medios alternativos de proteger las invenciones, a menudo son mutuamente complementarios. Esto se debe a que los solicitantes de patente suelen mantener las invenciones en secreto hasta que la oficina de patentes publica la solicitud. Además, a menudo se mantienen bajo secreto comercial muchos conocimientos valiosos sobre el modo de explotar con éxito una invención patentada.

¿Qué puede patentarse?

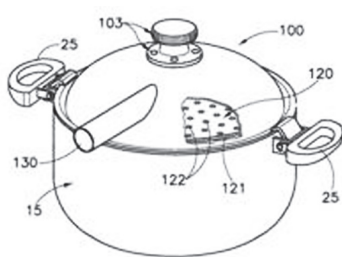
Una invención es patentable cuando es **susceptible de aplicación industrial**, es novedosa y tiene **nivel inventivo**.

Para tener derecho a la protección por patente, una invención debe cumplir varios requisitos. Éstos incluyen, en particular, que la invención reivindicada:

- No consista en una invención cuya patentabilidad está excluida por la legislación nacional (página 14);
- Sea **nueva** (página 15);
- **Implice una actividad inventiva** (página 15);
- Sea **susceptible de aplicación industrial** (página 16); y
- Sea **divulgada** de manera clara y completa en la solicitud de patente (página 17).

El mejor modo de entender estos requisitos es estudiar lo que otros han patentado en el ámbito técnico de su interés. Para ello, puede consultar bases de datos sobre patentes. En la página 21 y el anexo I figura más información acerca de cómo obtener esta información en línea sobre las bases de datos de patentes.

Solicitud internacional N.º PCT/IT2003/000428.



Utensilio para preparar alimentos y bebidas en general por medio de líquidos calentados.

► MODELOS DE UTILIDAD

Éstas son algunas de las características de los modelos de utilidad:

- Las condiciones para la concesión de modelos de utilidad son menos estrictas, ya que el requisito de “altura inventiva” es menos estricto o no se aplica;
- Los procedimientos para la concesión de modelos de utilidad suelen ser más rápidos y sencillos que para las patentes;
- Las tasas de adquisición y mantenimiento son inferiores a las que se aplican a las patentes, son pagaderas al quinto año y al décimo año contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Su pago se sujetará a lo dispuesto para el pago de las tasas anuales de las patentes de invención
- La máxima duración posible para los modelos de utilidad es de quince años, esto es cinco años menor que la de las patentes;
- En algunos países, los modelos de utilidad pueden estar limitados a determinados ámbitos de la tecnología, y pueden estar disponibles solamente para los productos (y no para los procesos); y
- Una solicitud de modelo de utilidad puede convertirse en una solicitud de patente.

¿Qué tipo de invenciones **No** son patentables?

En la mayoría de las legislaciones nacionales o regionales en materia de patentes se incluye una lista de lo que no puede patentarse. A pesar de que hay importantes diferencias entre los países, a continuación se enumeran los ámbitos que pueden estar excluidos de la protección por patente:

- Los descubrimientos que consisten en dar a conocer algo que ya exista en la naturaleza, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- Creaciones exclusivamente estéticas;
- Los planes, principios o métodos económicos o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o industriales o a materia de juego;
- Las presentaciones de información;
- Los programas de ordenador;
- Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico;
- Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza;
- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de

productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o 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;

- Los productos o procedimientos ya patentados por el hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente original.

No serán patentables, ni se publicarán las siguientes invenciones:

- Aquellas cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral;
- Las que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o animales, o puedan causar daño al medioambiente;
- 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.

► PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS

La protección mediante derecho de autor tiene un alcance más limitado que la protección por patente, ya que cubre únicamente la expresión de una idea y no la idea en sí misma. Muchas empresas protegen el código objeto de los programas informáticos mediante derecho de autor, mientras que el código fuente se conserva como secreto comercial.

La Oficina Nacional del Derecho de Autor (ONDA) cuenta con un Registro Nacional de Derecho de Autor, referente a la protección de los programas informáticos establece que:

- El código objeto y el código fuente de los programas informáticos puede protegerse mediante **derecho de autor**, incluida documentación técnica y los manuales de uso.

La protección mediante derecho de autor tiene una duración de setenta años contados a partir de la publicación o, a falta de ésta, de su realización. (para mayor información www.onda.gov.do)

¿Cómo se juzga si una invención es nueva?

Una invención es nueva si no forma parte del estado de la técnica. Se entiende por **estado de la técnica** 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, en cuya prioridad se reivindique conforme a la ley. También queda comprendido del estado de la técnica el contenido de una solicitud en trámite ante la ONAPI, 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.

La definición del estado de la técnica varía considerablemente entre un país y otro. En muchos países, cualquier información divulgada al público en cualquier lugar del mundo por escrito, mediante la comunicación oral, mediante su exhibición o

mediante su uso público forma parte del estado de la técnica.

Así pues, en principio, la publicación de la invención en una revista científica, su presentación en una conferencia, su uso en el comercio o su aparición en el catálogo de una empresa constituirían actos que podrían destruir la novedad de la invención y hacer que no sea patentable. Es importante evitar la divulgación accidental de las invenciones antes de la presentación de la solicitud de patente.

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 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.

A menudo es vital contar con la ayuda de un agente de patentes competente a fin de establecer claramente lo que está incluido en el estado de la técnica. El estado de la técnica incluye frecuentemente el "estado de la técnica secreto", como por ejem-

plo las solicitudes de patente que aún no han sido concedidas ni publicadas, a condición de que se publiquen más adelante.

¿Cuándo se considera que una invención “implica una actividad inventiva”?

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.

El objetivo de este requisito es garantizar que sólo se concedan patentes por los logros realmente creativos e inventivos, y no por desarrollos que una persona con conocimientos básicos en ese ámbito pudiera deducir fácilmente de lo que ya existe.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, tal como se ha establecido en decisiones judiciales en algunos países, son: el mero cambio de tamaño, la conversión de un producto en portátil, la inversión de las piezas, el cambio de materiales, o la mera sustitución por una parte o función equivalente.

Antibióticos



La patente del antibiótico llamado acitromicina, de la empresa croata Pliva, ha proporcionado a la empresa millones de dólares durante la última década.. La patente sirvió de base para un exitoso acuerdo de concesión de licencias con una gran empresa farmacéutica extranjera.

¿Qué se entiende por “susceptible de aplicación industrial”?

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 servicios.

Para ser patentable, una invención debe ser susceptible de ser utilizada con un fin industrial o comercial. Una invención no puede ser un fenómeno meramente teórico; debe ser útil y proporcionar un beneficio práctico. El término “industrial” se entiende, en este contexto, en su sentido más amplio, que abarca cualquier cosa

distinta de la actividad puramente intelectual o estética, e incluye, por ejemplo, la agricultura. En algunos países, en lugar de la aplicabilidad industrial se utiliza el criterio de **utilidad**. El requisito de aplicabilidad industrial o uti-

lidad ha adquirido una importancia especial para las patentes de secuencias genéticas para las que es posible que no se conozca una utilidad en el momento de presentar la solicitud.

► LAS PATENTES EN LAS CIENCIAS DE LA VIDA

En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de patentes en las ciencias de la vida (y en particular en la biotecnología) y han aparecido diferencias significativas entre los países respecto a lo que puede patentarse.

Casi todos los países permiten patentar invenciones relacionadas con los **microorganismos** y requieren el depósito de una muestra del organismo en una institución depositaria reconocida cuando el organismo todavía no esté disponible públicamente y no pueda describirse adecuadamente de otro modo. Muchos países excluyen las **plantas y animales** de la patentabilidad pero permiten patentar material biológico que haya sido purificado y aislado de su entorno natural o producido mediante un proceso técnico. Es posible que la legislación nacional estipule también algunos tipos específicos de invenciones que no pueden patentarse, como los procesos para la clonación de seres humanos o los procesos de modificación de la identidad genética de la línea germinal de los seres humanos.

Las obtenciones vegetales que incluyen género y especies vegetales, están reguladas y protegidas por la ley 450-06, Protección de los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales. (Véase www.sea.gov.do para más información).

¿Qué se entiende por “divulgación de la invención”?

Una **solicitud de patente debe divulgar la invención** de manera suficientemente clara y completa para que la invención sea realizada por una persona con aptitudes en el ámbito técnico específico.

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.

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.

En algunos países, el derecho de patentes exige que el inventor divulgue la “**mejor manera**” de ejecutar la invención. Para las patentes de microorganismos, muchos países requieren que el microorganismo sea depositado en una **institución depositaria reconocida**. (Ver www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/index.html)

Las obtenciones vegetales son reguladas en virtud de una ley especial, ley 450-06, Protección

de los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales. (Véase www.sea.gov.do para más información) de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.3, letra b), del Acuerdo sobre Aspecto de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El organismo regulador es la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) y es aquí donde tiene su asiento la **Oficina Registradora de Variedades y Protección de los Derechos del Obtentor**.

¿Qué derechos conceden las patentes?

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.

Es importante señalar que una patente no concede al titular la “libertad de utilizar” ni el derecho de explotar la tecnología que cubre la patente, sino solamente el derecho a excluir a otros.

Aunque esta distinción pueda parecer sutil, es fundamental para comprender el sistema de patentes y el modo en que interactúan múltiples patentes. De hecho, las patentes que pertenecen a otros pueden estar relacionadas con su patente, incluirla o complementarla. Por tanto, es posible

que necesite obtener una licencia para utilizar invenciones de otros con el fin de comercializar su propia invención patentada, y viceversa.

Además, antes de que puedan comercializarse determinadas invenciones (como los medicamentos farmacéuticos) es posible que se necesiten otro tipo de autorizaciones (por ejemplo, la aprobación para la comercialización otorgada por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS).

¿Quién es un inventor y a quién pertenecen los derechos sobre una patente?

La persona que ha concebido la invención es el **inventor**, y la persona (o empresa) que presenta la solicitud de patente es el **solicitante, titular o propietario** de la patente. Aunque en algunos casos el inventor puede ser también el solicitante, a menudo son dos entidades distintas; el solicitante es con frecuencia la empresa o la institución de investigación que emplea al inventor. Merece la pena analizar más a fondo las siguientes circunstancias específicas:

- **Inventiones de los empleados.** En muchos países, las invenciones de servicio, es decir aquellas desarrolladas durante el empleo, se asignan automáticamente al empleador. En algunos países, esto se hace solamente si está estipulado en el contrato de empleo. En algunos casos (por ejemplo, si no hay ningún contrato de empleo), el inventor puede conservar el derecho de explotar la invención, pero se da al empleador un derecho no exclusivo de utilización interna llamados “shop rights”.

1. Cuando un empleado que no está obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva, realiza una invención o mediante la utilización de datos o medios a los que tuviera acceso por razón de su empleo, comunicará este hecho inmediatamente a su empleador, por escrito. Si dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha en que el empleador hubiese recibido dicha comunicación o hubiese tomado conocimiento de la invención por cualquier otro medio, aplicándose la fecha más antigua, el empleador notificará por escrito al empleado su interés por la invención, ésta pertenecerá al empleador y se

considerará que el derecho a la patente ha pertenecido al empleador desde el principio. En caso que el empleador no efectuara la notificación dentro del plazo establecido, el derecho a la patente pertenecerá al empleado.

2. En caso que el empleador notifique su interés por la invención, el empleado tendrá derecho a una remuneración equitativa teniendo en cuenta su salario y el valor económico estimado de la invención. En defecto de acuerdo entre las partes, la remuneración será fijada por el tribunal competente

- **Contratistas independientes**

1. Cuando una invención haya sido realizada en cumplimiento o ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho a la patente por esa invención pertenece a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, según corresponda, salvo disposición contractual en contrario.
2. Cuando la invención tuviera un valor económico mucho mayor que el que las partes podían haber previsto razonablemente al tiempo de concluir el contrato,

el inventor tiene derecho a una remuneración especial que es fijada por el tribunal competente, en defecto de acuerdo entre las partes.

3. Es nula cualquier disposición contractual menos favorable al inventor que las disposiciones presentes en la Ley.

- **Inventores conjuntos.** Cuando más de una persona contribuye de manera significativa a la concepción y realización de una invención, deben ser tratadas como inventores conjuntos y ser mencionadas como tales en la solicitud de patente. Si los inventores conjuntos son también los solicitantes, se les concederá la patente conjuntamente.

- **Titulares conjuntos.** Los diferentes países e instituciones tienen diferentes normas sobre la explotación o la manera de hacer valer los derechos sobre las patentes que pertenecen a más de una entidad o persona. En algunos casos, ningún cotitular puede ceder una patente bajo licencia o demandar a terceros por infracción sin el consentimiento de todos los demás cotitulares.

¿Cuáles excepciones aplican a estos derechos?

Nuestra legislación señala que la patente no da derecho de impedir las siguientes actividades:

- a) Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación con respecto a la invención patentada;
- c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) La venta, locación, uso, usufructo, la importación o cualquier modo de comercialización de un producto protegido por la patente u obtenido por el procedimiento patentado, una vez que dicho producto ha sido puesto en el comercio de cualquier país, con el consentimiento del titular o de un licenciario o de cualquier otra forma lícita. No se consideran puestos lícitamente los productos o los procedimientos en infracción de derecho de propiedad industrial;
- e) Actos referidos en el Artículo 5to. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;

- f) Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, el uso de ese material como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido del material patentado;
- g) Aquellos usos necesarios para obtener la aprobación sanitaria y para comercializar un producto después de la expiración de la patente que lo proteja.

Estas acciones están sujetas bajo la condición de que las mismas no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del Titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Lista recapitulativa

- **¿Debe patentar su invención?** Examine las ventajas de la protección por patente, estudie las alternativas (confidencialidad, modelos de utilidad, etc.) y haga un análisis de los costos y beneficios. Lea la información adicional sobre patentes que figura en las siguientes secciones para asegurarse de tomar una decisión fundamentada.
- **¿Es patentable su invención?** Estudie los requisitos de patentabilidad, obtenga información detallada sobre lo que es patentable en su país y realice una búsqueda en el estado de la técnica (véase la siguiente sección).
- **Titularidad de la invención.** Asegúrese de que quedan claras las cuestiones relacionadas con los derechos sobre la invención entre la empresa, sus empleados, y cualquier otro socio comercial que haya participado económica o técnicamente en el desarrollo de la invención.

2. Cómo obtener una patente

¿Por dónde se debe empezar?

Generalmente, el primer paso es realizar una **búsqueda en el estado de la técnica**. Dado que hay aproximadamente 40 millones de patentes concedidas en todo el mundo, y millones de solicitudes publicadas, que forman parte del estado de la técnica anterior a su solicitud de patente, existe un alto riesgo de que alguna referencia, o combinación de referencias, haga que su invención no sea nueva o no tenga altura inventiva y, por tanto, no sea patentable.

Realizando una búsqueda en el estado de la técnica a efectos de la patentabilidad puede evitar malgastar dinero en una solicitud de patente si en la búsqueda se descubren referencias en el estado de la técnica que probablemente impidan patentar su invención. La búsqueda en el estado de la técnica debe

abarcarse toda la documentación pertinente no relacionada con las patentes, incluidos los boletines científicos y técnicos, libros de texto, actas de conferencias, tesis, sitios Web, folletos de empresas, publicaciones comerciales y artículos periodísticos.

La información sobre patentes es una **fuentes única de información técnica confidencial**, que puede resultar de gran valor para las empresas en su planificación comercial estratégica. La mayoría de las invenciones importantes se divulgan al público por primera vez con la publicación de la patente o la solicitud de patente. Así pues, las patentes y las solicitudes de patente constituyen medios para aprender acerca de las investigaciones e innovaciones actuales, a menudo mucho antes de que el producto innovador en cuestión aparezca en el mercado. Las búsquedas de patentes deberían formar parte de cualquier actividad de I+D de una empresa.

► LA IMPORTANCIA DE LAS BASES DE DATOS SOBRE PATENTES

Además de comprobar si una invención es patentable, examinar las bases de datos sobre patentes puede aportar información muy útil sobre:

- Las actividades de I+D de la competencia;
- Las tendencias actuales en un determinado ámbito de la tecnología;
- Tecnologías para la obtención de licencias;
- Posibles proveedores o socios comerciales;
- Posibles nichos de mercado en su país y en el extranjero;
- Las patentes de otros, a fin de asegurarse de que sus productos no las infringen;
- Las patentes que han expirado y la tecnología que ha pasado al dominio público; y
- Ideas para realizar nuevos avances basados en las tecnologías ya existentes.

¿Cómo y dónde puede realizar una búsqueda en el estado de la técnica?

Las patentes y las solicitudes de patentes publicadas por muchas oficinas de patentes están disponibles en línea, lo que facilita la realización de búsquedas en el estado de la técnica. En la dirección www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp figura una lista de las oficinas de propiedad intelectual que **han puesto a disposición en línea sus bases de datos de patentes** de manera gratuita. Además, la mayoría de las oficinas nacionales de patentes ofrecen servicios de búsqueda de patentes.

A pesar de que el acceso a la información sobre patentes es considerablemente más fácil gracias a Internet, no es fácil realizar una búsqueda de patentes de alta calidad. A menudo, la jerga de las patentes es compleja, y una búsqueda profesional requiere una importante cantidad de conocimientos y aptitudes. Si bien las búsquedas preliminares pueden realizarse a través de bases de datos sobre patentes gratuitas en línea, la mayoría de las empresas que necesitan información sobre patentes para tomar decisiones comerciales importantes (por ejemplo, solicitar una patente o no) recurren a los servicios de

profesionales de patentes y/o utilizan bases de datos comerciales más sofisticadas.

Una búsqueda en el estado de la técnica puede realizarse basándose en palabras clave, la clasificación de patentes u otros criterios de búsqueda. Los documentos

encontrados a través de la búsqueda dependerá de la estrategia de búsqueda empleada, el sistema de clasificación utilizado, las habilidades técnicas de la persona que realiza la búsqueda y la base de datos sobre patentes que se utiliza.

► LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES

Para efectos de la clasificación por materia técnica de los documentos relativos a las patentes de invención y de modelo de utilidad, se aplicará la clasificación internacional de patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo, del 24 de marzo de 1971, con sus revisiones y actualizaciones.

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es un sistema de clasificación jerárquico utilizado para clasificar y buscar documentos de patente. También sirve como instrumento para organizar en orden los documentos de patente, como base para la difusión selectiva de información y como base para investigar el estado de la técnica en ámbitos específicos de la tecnología. Periódicamente se hacen revisiones para adaptar la clasificación a los avances

tecnológicos que constantemente experimentamos, la octava edición de la CIP, entró en vigencia en Enero 1º del 2006 y está compuesta de 8 secciones, que se dividen en **120 clases, 628 subclases** y aproximadamente **69.000 grupos**. Las 8 secciones son:

- a) Necesidades corrientes de la vida (14)
- b) Técnicas industriales diversas; Transportes (34)
- c) Química; Metalurgia (19)
- d) Textiles; Papel (7)
- e) Construcciones fijas (7)
- f) Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura (18)
- g) Física (12)
- h) Electricidad. (90)

Actualmente, más de 100 países utilizan la CIP para clasificar sus patentes: www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html

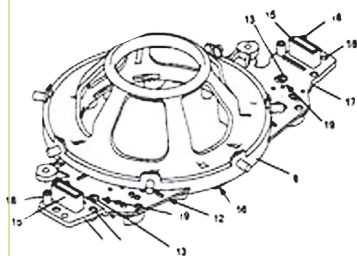
¿Cómo se debe solicitar la protección por patente?

Después de realizar una búsqueda en el estado de la técnica y tomar la decisión de **solicitar protección por patente**, es necesario preparar y presentar una solicitud de patente a la **Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI)**. En la solicitud deberá incluirse una descripción completa de la invención, las reivindicaciones que determinan el alcance de la patente que se solicita, los dibujos y un resumen (ver Anexo IV). Puede obtenerse el formulario de solicitud en línea en la dirección web www.onapi.gov.do.

La tarea de elaboración de una solicitud de patente suele correr a cargo de un abogado o agente de patentes que representará sus

intereses durante el trámite de la solicitud. Cabe señalar que puede haber importantes variaciones entre los países y que siempre es recomendable consultar a la oficina de patentes del país o a un bufete de abogados de patentes para obtener información actualizada sobre los procedimientos y las tasas aplicables.

Solicitud internacional N° PCT/DE2003/003510.



Volante de un vehículo de motor que incluye un módulo de airbag integrado.

► TRAMITAR UNA SOLICITUD: PASO A PASO

1. **Solicitud:** El solicitante se dirigirá a un oficial de Servicio al Cliente para que éste verifique que su solicitud cumple con los requisitos mínimos legales correspondientes. Una vez verificada, éste colocará en el formulario el número de expediente, la fecha y la hora de la solicitud, el solicitante debe dirigirse a la ventanilla para realizar el pago de la tasa de servicio, y luego depositarla en la misma ventanilla.
2. **Examen de forma.** Una vez ingresada la solicitud a la Ofi-

cina es examinada en cuanto a la forma por un examinador del Departamento de Inven- ciones, quien verificará si cumple con los requisitos de forma establecidos en la ley. En caso de que exista alguna omisión o deficiencia se procede a no- tificar al solicitante, para que éste realice las correcciones de lugar, en un plazo de dos (2) meses contados a partir de la notificación, a reservas de considerarse abandonada la solicitud.

- 3. Publicación y Observacio- nes:** Al cumplirse el plazo de 18 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o, cuando fuese el caso, desde la fecha de la prioridad aplicable, la solicitud quedará abierta al público para fines de infor- mación. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial publicará en su órgano oficial, a costa del interesado, un aviso que contendrá los datos y elementos establecidos en el reglamento. El solicitante po- drá requerir que la publicación se haga antes del vencimiento del plazo indicado. Cualquier persona interesada podrá presentar observaciones

fundamentadas respecto a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud, consig- nando los fundamentos de hecho y de derecho perti- nentes. La presentación de observaciones no suspenderá la tramitación de la solici- tud. La observación podrá presentarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la publicación.

- 4. Examen de fondo:** El solicitante deberá pagar la tasa de exa- men de fondo de la solicitud de patente, dentro del plazo de doce (12) 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 dere- cho en abandono y se archivará de oficio. Este examen consta de dos partes **Búsqueda de antecedentes y Examen**, con el primero se buscan exhausti- vamente documentos, solitu- des de patentes ya publicadas y literatura técnica a manera de consulta; el segundo confir- mará si la solicitud cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley.

5. Concesión : Si el resultado del examen de fondo favorable, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial concederá la patente por un plazo de 20 años, contados a partir de la fecha de la solicitud en la República Dominicana. Si fuera parcialmente desfavorable se otorgará el título solamente a las reivindicaciones aceptadas. Si fuera totalmente desfavorable se denegará la patente. Las decisiones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, relativas a una denegación

total o parcial, se comunicará por escrito al solicitante expresando los motivos y fundamentos legales de su decisión. El solicitante tendrá un plazo de 30 días para solicitar la Reconsideración de la decisión.

6. Publicación de la Concesión:

El anuncio de la concesión de la patente se publicará a costa del interesado en el boletín oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

¿Cuánto cuesta patentar una invención?

Los costos varían ostensiblemente de un país a otro y también dentro de un mismo país, según factores como la naturaleza de la invención, su complejidad, los honorarios del abogado, la duración de la solicitud y las objeciones formuladas durante el examen realizado por la oficina de patentes. Es importante tener presente y prever un presupuesto adecuado para los costos de la solicitud de patente y su mantenimiento:

- En general, hay unos costos asociados a la realización de una **búsqueda en el estado de la técnica**, especialmente

si se contratan los servicios de un experto;

- Hay unas **tasas oficiales de presentación de solicitudes** que varían considerablemente entre un país y otro. La oficina de patentes nacional o regional correspondiente le facilitará más detalles sobre el baremo de tasas. Algunos países ofrecen descuentos a las PYME's y a inventores nacionales. Asimismo, hay países que permiten un examen acelerado a cambio del pago de unas tasas adicionales;
- Si contrata los servicios de un **agente o abogado de patentes** para que le ayude en el proceso de la solicitud (por

- ejemplo, para dar su opinión sobre la patentabilidad, redactar la solicitud de patente, preparar los dibujos en su debida forma y responder a las comunicaciones de la oficina de patentes), todo ello tendrá unos costos adicionales;
- Tanto las solicitudes como las patentes deberán pagar **tasas de mantenimiento**, generalmente de carácter anual, para mantener la validez de la misma;
 - En caso de que decida patentar su invención en el extranjero, debe tener en cuenta también las **tasas oficiales de presentación de solicitudes** para los países en cuestión, los **costos de traducción** y los **costos de utilizar agentes de patentes** locales (que en muchos países es un requisito para los solicitantes extranjeros).
 - En el caso de las invenciones relacionadas con microorganismos, en las que es necesario el **depósito del microorganismo** o material biológico ante una institución depositaria reconocida, deberán pagarse las tasas de la presentación, el almacenamiento y las pruebas de viabilidad del material depositado.

En la ONAPI podemos encontrar las siguientes tarifas relacionadas con el registro de una patente:

PATENTE DE INVENCION

Presentación de la solicitud	RD\$7,770
Pago de la Primera Publicación	RD\$2,914
Peticion de Publicación anticipada	RD\$3,497
Pago de Publicación por cada patente fraccionada	RD\$3,302
Examen de fondo	RD\$9,713
Solicitud de de peritos o expertos Art. 17 regl.	
Publicación de la concesión	RD\$3,885
Reclamo de prioridad Simple	RD\$1,943
Tasa de recargo por pago en el período de gracia (pago anual)	RD\$971

Tasas anuales para el mantenimiento de vigencia de las patentes de invención (ART.28, Ley 20-00

Vigencia de 1 a 4 años	RD\$3,885
------------------------	-----------

De 5 a 9	RD\$5,828
De 10 a 15	RD\$7,770
De 16 o mas	RD\$9,713
División de la solicitud de patente (Art. 18, ley 20-00)	RD\$7,770

Modificación de las reivindicaciones de la patente

Art. 37, ley 20-00

Por primera reivindicación modificada	RD\$2,720
Por las demás	RD\$1,360
Solicitud de Licencias Obligatorias	RD\$9,713
Conversión de la solicitud de patente de Invención a Modelo de Utilidad antes de la publicación	RD\$2,836
División en Patentes Fraccionarias ART. 38, Numeral 3) Ley 20-00	RD\$7,770

¿Cuándo debe presentar una solicitud de patente?

En general, es preferible solicitar protección por patente en cuanto tenga toda la información necesaria para redactar la solicitud de patente. No obstante, hay varios factores que ayudan al solicitante a decidir cuál es el mejor momento para presentar una solicitud de patente. Entre los motivos para asegurarse de que su solicitud se presente lo antes posible se incluyen los siguientes:

- En la mayoría de los países del mundo (con excepción de los Estados Unidos de América, véase el recuadro más adelante), las patentes se conceden según el principio del **primer solicitante**. Por tanto, es importante presentar

una solicitud rápidamente para asegurarse de ser el primero en presentar una solicitud relacionada con una determinada invención, a fin de que otros no le arrebaten dicha invención.

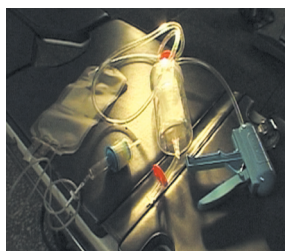
- Solicitar la protección por patente de manera anticipada será útil, en general, si desea obtener **ayuda financiera** o desea **ceder su invención bajo licencia** para comercializarla.
- Generalmente, sólo es posible hacer valer los derechos de patente una vez que ésta ha sido concedida por la oficina de patentes correspondiente, lo cual es un procedimiento que puede llevar unos años .

No obstante, apresurarse para presentar una solicitud de patente en cuanto se tiene una invención también puede ocasionar problemas por los siguientes motivos:

- Si la solicita demasiado temprano y posteriormente realiza cambios en su invención, generalmente no será posible realizar cambios significativos en la descripción original de la invención.
- Una vez presentada la solicitud en un país o región, habitualmente tiene **12 meses** para presentar una solicitud respecto de la misma invención en todos los países de interés para su empresa a fin de beneficiarse de la fecha de presentación de su primera solicitud. (Véase la explicación sobre la fecha de prioridad). Esto puede suponer un problema si los costos de presentar solicitudes en varios países y de pagar las tasas de mantenimiento son demasiado altos para su empresa. Un modo de mitigar este problema es posponer los pagos de la traducción y de las tasas nacionales durante un período de 30 meses utilizando el **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**.

Al decidir el momento en que debe presentar una solicitud de patente, es importante tener en cuenta que la solicitud debe presentarse antes de divulgar la invención. Cualquier divulgación anterior a la presentación de la solicitud (por ejemplo, a los inversores o a otros socios comerciales, para lanzar un producto al mercado) deberá realizarse solamente después de firmar un acuerdo de confidencialidad o de no-divulgación.

Patente de la OAPI N.º 40893.



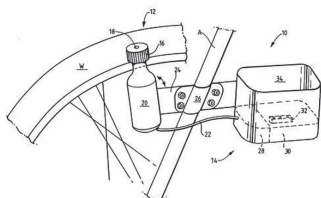
El Equipo de Autotransfusión de Emergencia (EAT-SET), inventado y patentado por el médico nigeriano Oviemo Ovadje, facilita la recuperación de la sangre de la cavidad corporal en los pacientes que sufren hemorragias internas. Esta sangre se infunde de nuevo tras ser filtrada. El producto está siendo comercializado por EAT-SET Industries y First Medical and Sterile Products.

¿Cuál es la importancia de mantener la confidencialidad de una invención antes de presentar una solicitud de patente?

Si desea obtener una patente de su invención, es absolutamente necesario mantener su **confidencialidad** antes de presentar la solicitud. En muchas circunstancias, la divulgación al público de su invención antes de presentar la solicitud destruiría la novedad de su invención, por lo que dejaría de ser patentable, a menos que la ley aplicable prevea un **“período de gracia”** (véase más adelante).

Por tanto, es sumamente importante que los inventores, los investigadores y las empresas eviten cualquier divulgación de una invención que pueda afectar a su patentabilidad hasta que se haya presentado la solicitud de patente.

Solicitud internacional Nº PCT/IB01/00706



Mejoras en los métodos para cargar los teléfonos móviles.

El principio del primer solicitante frente al principio del primer inventor

En la mayoría de los países, las patentes se conceden a la primera persona que presenta una solicitud de patente de una invención. Una excepción importante es el caso de los Estados Unidos de América, donde se aplica un sistema del primer inventor en el que, en caso de que se presenten solicitudes de patentes similares, la patente se concederá al inventor que ha concebido y puesto en práctica la invención, independientemente de si la solicitud de patente ha sido presentada antes o no. A fin de demostrar la condición de inventor en el contexto de un sistema del primer inventor, es fundamental tener cuadernos de laboratorio bien conservados, debidamente firmados y fechados, que puedan utilizarse como prueba en caso de conflicto con otra empresa o inventor.

¿Qué es el “período de gracia”?

Para determinar el estado de la técnica no se tendrá en cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del año (1) precedente a la fecha

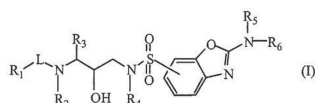
de presentación de la solicitud en la República Dominicana, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

La legislación de algunos países prevé un **“período de gracia”** de 6 o 12 meses, desde el momento en que una invención ha sido divulgada por el inventor o el solicitante hasta que se presenta la solicitud, durante el cual la invención no pierde su patentabilidad a causa de dicha divulgación. En estos países, una empresa puede divulgar su invención, por ejemplo exhibiéndola en una feria comercial o publicándola en un catálogo de la empresa o una revista o revista técnica, y presentar la solicitud de patente dentro del período de gracia sin que la invención deje de ser patentable y se le impida obtener una patente.

Sin embargo, dado que esto no ocurre en todos los países, recurrir al período de gracia en su propio país le impediría patentar la invención en otros mercados de interés donde no se disponga de un período de gracia.

En nuestro país también se concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de una tasa anual, mediante el pago de la sobretasa establecida. Durante este plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente, según el caso, mantiene su vigencia plena.

Solicitud internacional N° PCT/EP02/05212.



Inhibidores de la proteasa del VIH de sulfamida de tipo 2-aminobenzoxazol de espectro amplio.

¿Cuál es la estructura de una solicitud de patente?

Una **solicitud de patente** tiene diversas funciones:

- Determina el ámbito legal de la patente;
- Describe la naturaleza de la invención, incluidas las instrucciones sobre el modo de ejecutar la invención; y
- Ofrece detalles sobre el inventor, el titular de la patente y otra información legal.

Las solicitudes de patente se estructuran de manera similar en todo el mundo y constan de

un formulario de **solicitud** y junto a este una **descripción**, **reivindicaciones**, **dibujos** (si es necesario) y un **resumen**. Un documento de patente puede tener

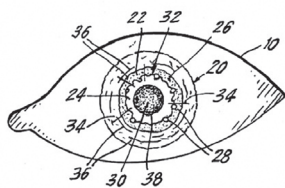
entre unas pocas páginas y varios cientos de páginas, en función de la naturaleza de la invención específica y su ámbito técnico.

Solicitud	Memoria descriptiva	Reivindicaciones
Contiene información sobre el título de la invención, la fecha de presentación de la solicitud, la fecha de prioridad y datos bibliográficos como el nombre y dirección del solicitante y del inventor.	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.	Las reivindicaciones determinan el ámbito de protección de una patente. Estas 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.

En los litigios sobre patentes, interpretar las reivindicaciones suele ser el primer paso para determinar si la patente es válida y para establecer si la patente ha sido infringida. Es muy recomendable pedir consejo a un experto para redactar las solicitudes de patente, especialmente las reivindicaciones.

Ejemplo de reivindicaciones

Patente N° US4641349



"Sistema de reconocimiento del iris":

1. Un método de reconocimiento de una persona, que incluye: almacenar información en imágenes de al menos una parte del iris y la pupila del ojo de la persona; iluminar un ojo de una persona no identificada que tenga un iris y una pupila; obtener como mínimo una imagen de al menos la misma porción del iris y la pupila del ojo de la persona no identificada; y comparar al menos la porción del iris de la imagen obtenida con la información en imágenes almacenada para identificar a la persona no identificada.

2. El método de la reivindicación 1, en el que iluminar incluye aumentar la pupila del ojo como mínimo hasta un tamaño predeterminado, comparar al menos la porción del iris de la imagen obtenida con la información en imágenes almacenada obtenida de un ojo cuya pupila tenga el mismo tamaño predeterminado.

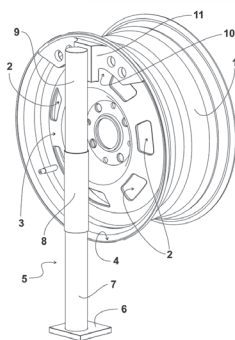
Dibujos

Los dibujos muestran los detalles técnicos de la invención de una manera abstracta y visual. Éstos ayudan a explicar alguna información, instrumento o resultado descrito en la memoria descriptiva.

Es indispensable la presentación de dibujos cuando sean necesarios para comprender, evaluar o ejecutar la invención.

Ejemplo de dibujo:

Patente N° DE10230179



De un gato o "Mecanismo para levantar neumáticos". La invención consiste en un nuevo gato para levantar los neumáticos con soporte de muelles de un vehículo. Utiliza una estructura de apoyo (11) que encaja con el borde exterior (4) de las ruedas (1). El gato mueve directamente las ruedas y no la estructura del vehículo. Por tanto, se necesita una longitud menor de torno en el gato para levantar las ruedas del suelo.

Resumen

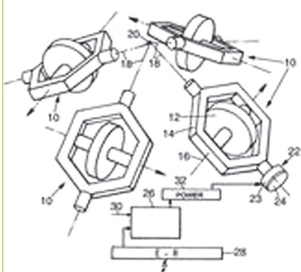
El resumen comprenderá una síntesis de lo divulgado en la descripción, y una reseña de las reivindicaciones y los dibujos que hubieran, y en su caso incluirá la fórmula química o el dibujo que mejor caracterice a la invención. El resumen permitirá comprender lo esencial del problema técnico y

de la solución aportada por la invención, así como el uso principal de la invención.

¿Cuánto tiempo lleva obtener la protección por patente?

El tiempo que emplea una oficina de patentes en conceder una patente varía notablemente entre una oficina y otra, y entre los distintos ámbitos de la tecnología, y puede ser de entre unos pocos meses y unos pocos años, generalmente entre 2 y 5 años, en las oficinas que realizan examen de fondo. Algunas oficinas de patentes han establecido un procedimiento de concesión acelerada que los solicitantes pueden pedir en circunstancias específicas

Solicitud internacional Nº PCT/FR/2004/000264.



Mecanismo para controlar el comportamiento de un satélite mediante actuadores giroscópicos.

Lectura preliminar de una patente concedida

Una vez que se concede una patente, es recomendable realizar una lectura preliminar minuciosa de la patente para asegurarse de que no hay errores ni se han omitido palabras, en particular en las reivindicaciones.

¿A partir de qué fecha está protegida su invención?

Sus derechos comienzan a aplicarse de manera efectiva en la fecha de concesión de su patente, ya que sólo puede interponer una acción judicial contra el uso no autorizado de la invención por terceros una vez que ésta haya sido concedida. En algunos países, es posible demandar a los infractores, después de la concesión, por infracciones cometidas entre la fecha de publicación de la solicitud de patente (generalmente 18 meses después de que se haya presentado la primera solicitud) y la fecha de concesión. (En la sección 5 de esta guía figura más información sobre la manera de hacer valer sus derechos de patente).

En algunos países, es posible presentar una solicitud de patente y una solicitud de modelo de utilidad para la misma invención. Esto se hace a veces para gozar de la protección de los modelos de utilidad (que suelen concederse más rápido) hasta que se concede finalmente la patente.

¿Cuánto tiempo dura la protección por patente?

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 con la condición de que se paguen a su debido tiempo las tasas de mantenimiento y de que no haya prosperado ninguna solicitud de invalidación o revocación durante dicho período.

Aunque lo mencionado anteriormente se refiere a la existencia jurídica de una patente, la **vida comercial o económica de una patente** termina si la tecnología que cubre queda obsoleta, si no puede comercializarse o si el producto basado en ella no ha obtenido éxito en el mercado. En todas las circunstancias mencionadas, el titular de la patente puede decidir dejar de pagar las tasas de mantenimiento, y dejar así que la patente expire antes de finalizar el período de protección

de 20 años, y con lo cual pasa al dominio público.

En algunos países, la protección puede ampliarse a más de 20 años, o puede obtenerse un **Certificado Complementario de Protección (CCP)** en circunstancias muy específicas. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de las patentes de productos farmacéuticos, debido al retraso en la comercialización a causa del tiempo que se necesita para obtener la aprobación de comercialización de las autoridades gubernamentales correspondientes. Los CCP tienen una duración limitada y por lo general no pueden superar los cinco años.

Patente solicitada

Muchas empresas etiquetan sus productos que incluyen la invención con las palabras "Patente solicitada", o en inglés "patent pending", en ocasiones acompañadas del número de la solicitud de patente. Asimismo, una vez que se ha concedido la patente, es cada vez más habitual que las empresas pongan una nota en la que indican que el producto está patentado, incluyendo a veces el número de la patente. Aunque estos términos no proporcionan ninguna protección jurídica contra la infracción,

pueden servir como advertencia para disuadir a otros de copiar el producto o las partes del producto que han sido patentadas.

¿Es necesario un agente de patentes para presentar una solicitud de patente?

Elaborar una solicitud de patente y tramitarla hasta la fase de la concesión es una tarea compleja. Solicitar protección por patente implica:

- Realizar una búsqueda en el estado de la técnica para detectar cualquier elemento del estado de la técnica que haga que su invención no sea patentable;
- Redactar las reivindicaciones y la memoria descriptiva completa de la invención combinando jerga jurídica y técnica;
- Intercambiar correspondencia con la oficina nacional o regional de patentes durante el examen de fondo de la solicitud de patente;
- Realizar las modificaciones necesarias en la solicitud, según lo pida la oficina de patentes.

Todos estos aspectos requieren un profundo conocimiento del

derecho de patentes y de la práctica de las oficinas de patentes. Por tanto, **a pesar de que la asistencia jurídica o técnica no es obligatoria, sí es muy recomendable.** Es aconsejable recurrir a un agente de patentes que tenga los conocimientos y experiencia jurídicos pertinentes, así como conocimientos técnicos sobre el ámbito técnico de la invención. La mayoría de las legislaciones exigen que los solicitantes extranjeros estén representados por un agente de patentes residente en el país.

Patente N° EP1165393.



La patente de Torben Flanbaum de un "Decantador para verter líquido de un recipiente y mezclar aire con el líquido simultáneamente", fue cedida bajo licencia a Menu A/S, una PYME danesa, y el producto se convirtió en el más vendido de la empresa.

¿Puede solicitar la protección de muchas invenciones a través de una sola solicitud?

En República Dominicana la Ley señala que 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. En la mayoría de legislaciones se establecen algunas limitaciones con respecto al número de invenciones distintas que pueden incluirse en una solicitud de patente. Estas limitaciones incluyen el denominado requisito de **unidad de la invención**. Mientras que las legislaciones sobre patentes varían en cuanto

a los requisitos de unidad de la invención algunas (por ejemplo, el Convenio Europeo de Patentes y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes) permiten que se incluyan en una misma solicitud grupos de invenciones relacionados de tal manera que formen un solo **“concepto inventivo”**. En caso de que no haya unidad de la invención, puede exigirse al solicitante que limite las reivindicaciones o divida la solicitud (solicitudes divisionales). Debido a las diferencias en la legislación aplicable, una solicitud de patente puede ser suficiente en algunos países, mientras que en otros puede ser necesario presentar dos solicitudes o más para cubrir la misma materia.

► LISTA RECAPITULATIVA

- **¿Es patentable su invención?** Realice una búsqueda en el estado de la técnica y utilice a fondo las bases de datos de patentes.
- **Presentar una solicitud de patente.** Tenga en cuenta la importancia de recurrir a un agente o abogado de patentes con experiencia en el ámbito de la tecnología en cuestión, en particular para redactar las reivindicaciones.
- **Momento escogido para presentar la solicitud.** Estudie los motivos para presentar la solicitud más pronto o más tarde y decida cuál es el mejor momento para presentar su solicitud de patente.
- **Divulgación.** No divulgue información demasiado pronto, a fin de no poner en peligro su patentabilidad.

- **Tasas de mantenimiento.** No olvide pagar las tasas de mantenimiento a tiempo para mantener en vigor su(s) patente(s).

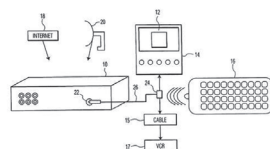
3. Patentar en el extranjero

¿Por qué solicitar patentes en el extranjero?

Las patentes son **derechos territoriales**, lo que significa que una invención sólo está protegida en los países o regiones donde se ha obtenido protección por patente. En otras palabras, si no se le ha concedido una patente que sea válida en un país determinado, su invención no estará protegida en ese país, lo que permitirá a cualquier otra persona fabricar, utilizar, importar o vender su invención en ese país.

La protección por patente en países extranjeros permitirá a su empresa gozar de derechos exclusivos sobre la invención patentada en esos países. Además, patentar en el extranjero puede permitir a su empresa conceder licencias sobre la invención a empresas extranjeras, desarrollar relaciones de contratación de servicios externos, y acceder a esos mercados en asociación con otros.

Solicitud internacional Nº PCT/US02/12182.



Aparato para mejorar un sistema de control remoto.

¿Cuándo debe solicitar protección por patente en el extranjero?

La fecha de su primera solicitud para una invención determinada se llama **fecha de prioridad** y cualquier solicitud posterior que presente en otros países en los **12 meses** siguientes (es decir, dentro del **período de prioridad**) tendrá prioridad sobre las demás solicitudes para la misma invención presentadas por otros después de la fecha de prioridad. Es muy recomendable que presente sus solicitudes de patente extranjeras durante el período de prioridad.

Una vez agotado el período de prioridad y hasta que la patente es publicada por primera vez por la oficina de patentes (general-

mente **18 meses** después de la fecha de prioridad) seguirá teniendo la posibilidad de solicitar protección para la misma invención en otros países, pero ya no podrá reivindicar la prioridad de su anterior solicitud. Una vez que la invención haya sido divulgada o publicada, es posible que no pueda obtener protección por patente en el extranjero, debido a la pérdida de la novedad.

¿Dónde debe proteger su invención?

Dado que proteger una invención en muchos países es una actividad costosa, las empresas deberían seleccionar cuidadosamente los países donde necesitan protección. Éstas son algunas de las consideraciones fundamentales para seleccionar dónde se debe patentar:

- ¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?
- ¿Cuáles son los principales mercados para productos similares?
- ¿Cuáles son los costos de patentar en cada uno de los mercados a los que va destinado el producto y cuál es mi presupuesto?
- ¿Dónde están establecidos los principales competidores?

- ¿Dónde se fabricará el producto?
- ¿Qué dificultades tendrá hacer valer los derechos de patente en un país determinado?

Solicitud internacional Nº PCT/IT98/00133.



La invención de un nuevo proceso para tratar el corcho linoleado es la base del éxito de la empresa italiana Grindi SRL., que ha aprovechado la exclusividad proporcionada por la patente para la comercialización de un nuevo tejido textil.

¿Cómo se solicita la protección por patente en el extranjero?

Hay tres maneras de proteger una invención en el extranjero:

La vía nacional. Puede solicitar la protección a la Oficina Nacional de propiedad industrial de cada país que le interese, presentando una solicitud de patente en el idioma correspondiente y pagando las tasas necesarias. Este

método puede ser muy pesado y caro si el número de países es grande.

La vía regional: Cuando varios países son miembros de un sistema regional de patentes, puede solicitar protección válida en los territorios de todos o de algunos de estos países presentando una solicitud en la oficina regional correspondiente. Las oficinas regionales de patentes son:

- La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (www.oapi.wipo.net);
- La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) (www.aripo.org);
- La Organización Eurasiática de Patentes (EAPO) (www.eapo.org);
- La Oficina Europea de Patentes (EPO) (www.epo.org); y

- La Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación del Golfo (www.gulf-patent-office.org.sa).

La vía internacional. Si su empresa desea tener la opción de proteger una invención en cualquiera de los países miembros del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), debe estudiar la posibilidad de presentar una solicitud internacional PCT. Para tener derecho a hacerlo, debe ser un ciudadano o residente de un Estado contratante del PCT, o su empresa debe tener una presencia industrial o comercial real y efectiva en estos países. Al presentar una solicitud internacional en virtud del PCT, puede solicitar simultáneamente la protección de una invención por patente en los más de 125 países miembros del PCT (véase el Anexo II). Esta solicitud puede

presentarse en su oficina nacional o regional de patentes y/o en la oficina receptora de las solicitudes en virtud del PCT de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra (Suiza).

Solicitud internacional Nº PCT/US2001/028473.



Enviro Scrub Technologies Corporation es una PYME americana que utiliza el PCT para solicitar en varios mercados extranjeros protección por patente de su tecnología para eliminar múltiples contaminantes procedentes de la combustión y los procesos industriales. La utilización del PCT para patentar en el extranjero permitió a Enviro Scrub firmar un acuerdo de concesión de licencias para la comercialización mundial de esa tecnología.

Lista recapitulativa

- **Derechos territoriales.**
Recuerde que las patentes son derechos territoriales.
- **Período de prioridad.** Aproveche el período de prioridad para solicitar protección en el extranjero y no deje de cumplir los plazos que pueden impedirle obtener protección por patente en el extranjero.
- **Dónde solicitar protección.** Investigue dónde le beneficiará la protección y tenga en cuenta los costos de obtener protección en varios países.
- **Cómo solicitar protección.** Estudie la posibilidad de utilizar el PCT para facilitar el trámite de la solicitud, ganar tiempo y recibir información valiosa sobre la patentabilidad.

► VENTAJAS DEL PCT

El PCT proporciona como mínimo **18 meses adicionales** además de los 12 meses del período de prioridad, durante los cuales los solicitantes pueden explorar el potencial comercial de su producto en varios países y decidir dónde desean solicitar protección por patente. De este modo, se retrasa el pago de las tasas y los costos de traducción asociados a las solicitudes nacionales. Los solicitantes utilizan mucho el PCT para mantener sus opciones abiertas durante el máximo tiempo posible.

Los solicitantes en virtud del PCT reciben **información valiosa** sobre la patentabilidad potencial de su invención, información bajo la forma

del informe de búsqueda internacional del PCT y la **opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional**. Estos documentos proporcionan a los solicitantes una base sólida sobre la que pueden tomar sus decisiones sobre si deben solicitar protección por patente y dónde. El informe de búsqueda internacional contiene una lista de documentos sobre el estado de la técnica de todo el mundo, que se han considerado pertinentes para la invención. En la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional se analiza la patentabilidad potencial teniendo en cuenta los resultados del informe de búsqueda internacional.

Una única solicitud en virtud del PCT, en un idioma y con una serie de tasas, tiene efectos jurídicos en todos los países miembros del PCT. Este efecto **reduce notablemente los costos de transacción iniciales** de presentar solicitudes por separado a cada oficina de patentes. También puede utilizarse el PCT para presentar solicitudes con arreglo a algunos de los sistemas regionales de patentes. Puede obtenerse orientación sobre el modo de presentar una solicitud internacional en virtud del PCT de su Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) y en esta dirección: www.wipo.int/pct

Resumen del proceso de solicitud en virtud del PCT



- ▶ 0-12 meses: Presentación solicitud en oficina local
- ▶ 12-16 meses: Aplicación PCT
- ▶ 16-18 meses: Informe búsqueda internacional/ publicación internacional
- ▶ 22-28 meses: Solicitar examen preliminar/ Informe preliminar sobre Patentabilidad Internacional (Opcional)
- ▶ 28-30 meses: Entrada en fase nacional

4. ¿Cómo comercializar la tecnología patentada?

¿Cómo se comercializa la tecnología patentada?

Una patente en sí misma no es ninguna garantía de éxito comercial. Es un instrumento que aumenta la capacidad de una empresa de beneficiarse de sus invenciones. Para proporcionar un beneficio tangible a una empresa, una patente debe explotarse eficazmente, y generalmente sólo proporcionará beneficios si el producto basado en la patente tiene éxito en el mercado o impulsa la reputación y el poder de negociación de la empresa. Para poner una invención patentada en el mercado, una empresa tiene diversas opciones:

- Comercializar la invención patentada directamente;
- Vender la patente a otra persona o empresa;
- Ceder la patente a otros bajo licencia; y
- Establecer una empresa conjunta u otro tipo de alianza estratégica con otros que tengan activos complementarios.

¿Cómo se pone en el mercado una invención patentada?

El éxito comercial de un nuevo producto en el mercado no depende solamente de sus características técnicas. Por muy buena que sea una invención desde un punto de vista técnico, si no hay una demanda efectiva de éste o si el producto no se comercializa correctamente, es poco probable que atraiga a los consumidores. Por tanto, el éxito comercial depende también de otros factores, incluido el diseño del producto, la disponibilidad de recursos financieros, el desarrollo de una estrategia de comercialización eficaz y del precio del producto en comparación con el de productos de la competencia o productos de sustitución.

Para poner un producto innovador en el mercado, suele ser útil elaborar un **plan de negocio**. Los planes de negocio son herramientas eficaces para examinar la viabilidad de una idea comercial. Un plan de negocio es fundamental para solicitar a un inversor recursos financieros para poner un nuevo producto patentado en el mercado. Es importante incluir información sobre las patentes y la estrategia de patentes de su empresa en el plan de negocio, ya que es un buen indicador de

la novedad de los productos de su empresa, y reduce el riesgo de infracción de las patentes de otras empresas.

¿Puede vender su patente?

Sí. A esto se le denomina ceder la patente, y de este modo se transfiere permanentemente la titularidad de la patente a otra persona. Esta decisión debe estudiarse cuidadosamente.

Toda transferencia relativa a una patente o a una solicitud de patente debe constar por escrito e inscribirse en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. La transferencia sólo tiene efectos legales frente a terceros después de ser inscrita. La inscripción devengará la tasa establecida. La tasa de transferencia de una patente es de RD\$ 5,089.00, y la de una solicitud de patente es de RD\$ 2,914.00

Una patente expedida puede ser otorgada como garantía de una obligación asumida por su titular. A tales fines, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la inscripción del privilegio en favor del acreedor, expidiendo la constancia correspondiente. Asimismo, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, al recibir las evidencias formales de la ex-

tinción de las obligaciones que originaron dicha garantía, dejará sin efecto la inscripción del privilegio. En caso de traspaso de la patente por ejecución de la garantía, el acreedor no pagado depositará la documentación correspondiente a dicha ejecución y se procederá de acuerdo a lo estipulado en la Ley.

Al conceder una licencia sobre una patente en lugar de cederla se obtienen los beneficios de las regalías durante el resto de la vida de la patente. Por este motivo, la concesión de licencias puede ser una estrategia muy beneficiosa económicamente. Por otra parte, mediante la cesión se recibe un solo pago previamente acordado, sin ninguna regalía futura, independientemente de lo lucrativa que resulte finalmente la patente.

Puede haber casos en que la cesión sea ventajosa. Si una patente se vende por una suma global única, se obtiene ese importe inmediatamente, sin tener que esperar hasta 20 años para obtener ese valor progresivamente. Asimismo, se evita el riesgo de que la patente quede superada

por otra tecnología. Además, la cesión de una patente a una empresa que esté en su fase inicial puede ser una condición previa para la financiación, si la patente no pertenece a la empresa.

En cualquier caso, se trata de una decisión individual, basada en sus necesidades y prioridades. Generalmente no se recomienda ceder una patente, y los titulares de patentes suelen preferir conservar la titularidad de sus invenciones y conceder licencias sobre ellas.

¿Cómo se autoriza el uso de una patente bajo licencia para que otros la exploten?

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.

Se autoriza el uso de una patente bajo licencia cuando el titular de la patente (el licenciante) da permiso a otro (el licenciario) para usar la invención patentada con unos fines mutuamente acordados. En estos casos, suele firmarse un **contrato de licencia** entre ambas partes, en el que se especifican las condiciones y el ámbito del acuerdo.

El hecho de autorizar a otros a comercializar su invención patentada mediante un acuerdo de concesión de licencia permitirá a su empresa obtener una **fente adicional de ingresos**, y es un medio habitual de explotar los derechos exclusivos de una empresa sobre una invención.

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.

La concesión de licencias es especialmente útil si la empresa a la que pertenece la invención no es capaz de fabricar el producto, o de fabricar una cantidad suficiente de éste para cubrir una determinada necesidad del mercado, o para abarcar una zona geográfica determinada.

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 para un producto y/o procedimiento.
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.

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.

Dado que un acuerdo de concesión de licencias requiere habilidad en las negociaciones y la redacción, es aconsejable solicitar la ayuda de un especialista en acuerdos de licencia para negociar las condiciones y para redactar el acuerdo de licencia. En algunos países, los acuerdos de concesión de licencias deben registrarse ante una autoridad normativa gubernamental ONAPI. (www.onapi.gob.do)

¿Qué tasa de regalías puede esperar recibir a cambio de su patente?

En los acuerdos de licencia, el titular del derecho suele ser remunerado a través de un pago global único y/o de regalías periódicas, que pueden basarse en el volumen de ventas del producto cedido bajo licencia (regalía por unidad) o en las ventas netas (regalía basada en las ventas netas). En muchos casos, la remuneración por una licencia de patente es una combinación de un pago único y regalías. A veces, pueden sustituirse las regalías por un porcentaje de los beneficios en la empresa del licenciatario.

Aunque existen estándares para las tasas de regalías de algunos sectores, y puede resultar útil consultarlos, es necesario recordar que cada acuerdo de licencia

es único y la tasa de las regalías depende de los factores particulares que se negocien en cada caso. Por tanto, los estándares mencionados pueden proporcionar una orientación inicial muy útil, pero basarse excesivamente en ellos suele ser un error.



Una solicitud de patente de un intercambiador de calor presentada por un inventor indio, el Dr. Milind Rane, ha sido objeto de un acuerdo de licencia con una PYME con sede en Mumbai. Tal como se estipula en el acuerdo, el inventor recibió un pago por adelantado en el momento de firmar el acuerdo, así como el 4,5% de las regalías sobre las ventas netas. Los costos de presentación de la solicitud de patente y de mantenimiento también correrán a cargo del licenciatario.

¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?

Hay tres tipos de acuerdos de licencia en función de quiénes tendrán el derecho a utilizar la tecnología patentada:

- **Licencia exclusiva:** un solo licenciatario tiene derecho a utilizar la tecnología patentada, que no podrá utilizar nadie, incluido el titular de la patente;
- **Licencia única:** un solo licenciatario y el titular de la patente tienen derecho a utilizar la tecnología patentada, y
- **Licencia no exclusiva:** varios licenciatarios y el titular de la patente tienen derecho a utilizar la tecnología patentada.

En un mismo acuerdo de licencia puede haber disposiciones que concedan algunos derechos de manera exclusiva y otros de manera única o no exclusiva.



El método patentado para el tratamiento de las aguas residuales desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue objeto de un acuerdo de licencia no exclusiva con IB-Tech, una empresa derivada de la universidad creada para proporcionar soluciones innovadoras para el tratamiento de las aguas residuales.

¿Debe conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su patente?

Esta cuestión depende del producto y de la estrategia comercial de su empresa. Por ejemplo, si su tecnología puede convertirse en una norma que necesiten todos los actores de un mercado

específico para llevar a cabo sus negocios, lo más beneficioso sería una licencia no exclusiva con muchos licenciarios. Si su producto necesita que una empresa realice una fuerte inversión para comercializar el producto (por ejemplo, un producto farmacéutico que requiera inversiones en la realización de pruebas clínicas), a un licenciario potencial no le convendría afrontar la competencia de otros licenciarios, y probablemente insista en obtener una licencia exclusiva.

¿Cuál es el mejor momento para ceder su invención bajo licencia?

No hay un momento idóneo para ceder su invención bajo

licencia, ya que el momento escogido puede depender de las características específicas del caso. Sin embargo, para un empresario o inventor independiente, a menudo es aconsejable comenzar la búsqueda de licenciarios lo antes posible, a fin de asegurar un flujo de ingresos que sirva para cubrir los costos de la concesión de la patente. No es necesario esperar a que se conceda la patente. Más que el momento adecuado, es fundamental encontrar el socio o socios adecuados para obtener beneficios de la comercialización de la invención patentada.

► VALORACIÓN DE PATENTES

Hay muchos motivos distintos por los que puede ser beneficioso o necesario llevar a cabo una valoración de patentes, como por ejemplo, para fines contables, la concesión de licencias, fusiones o adquisiciones, cesión o adquisición de activos de P.I. u obtención de financiación. Aunque no hay un solo método de valoración de patentes adecuado para todas las circunstancias, éstos son los que se utilizan más habitualmente:

- **Método del cálculo de ingresos:** Es el método de valoración de patentes más utilizado. El método se centra en el flujo de ingresos previsto que obtendría el titular de la patente durante la vida de la patente.

- **Método de cálculo de costos:** Se establece el valor de la patente calculando el costo de desarrollar un activo similar.
- **Método del mercado:** Se basa en el valor de las transacciones comparables realizadas en el mercado.
- **Métodos basados en opciones:** Se basa en los métodos de evaluación de las opciones desarrollados para ser utilizados para la fijación de precios de las opciones sobre acciones.

Hay factores difíciles de cuantificar pero que también pueden repercutir en el valor de una patente, como por ejemplo la solidez de las reivindicaciones de patentes o la existencia de sucedáneos cercanos.

Si está interesado en la patente de un competidor, ¿puede obtener permiso para utilizarla?

No siempre es fácil obtener autorización para incorporar tecnología detentada por un competidor en sus productos o procesos. No obstante, si su competidor también está interesado en las patentes de su empresa, debe pensar en la posibilidad de conceder licencias cruzadas. La concesión de **licencias cruzadas** es muy habitual en las industrias donde hay varias patentes que cubren una amplia variedad de invenciones complementarias que pertenecen a dos o más competidores. Estas empresas competidoras tratan de garantizar su **libertad de acción** obteniendo el derecho de utilizar las patentes que pertenecen a sus competidores y concediendo al mismo tiempo a sus competi-

dores el derecho de utilizar sus propias patentes.

¿Qué son las licencias obligatorias?

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.

En los casos que procedan, la ONAPI 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.

¿Cuándo son otorgadas las licencias obligatorias?

Serán otorgadas licencias obligatorias cuando la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) haya determinado que:

- **La patente no se está explotando:** 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 in-

vención 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 solicitarla ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

- **El titular de la patente ha incurrido en prácticas anti-competitivas.** 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. A los fines de la Ley 20-00, se considerarán prácticas anticompetitivas, principalmente las siguientes:

- a) La fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos patentados.
- 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.

¿Cómo se solicitan las licencias obligatorias?

Las personas interesadas en solicitar una licencia obligatoria deberán:

1. Hacer la solicitud ante la ONAPI indicando las condiciones bajo las cuales pretende obtenerse la licencia obligatoria.

2. Demostrar haber solicitado previamente al titular de la patente una licencia y que no ha podido obtenerla en las condiciones y plazos previstos en la Ley.

Luego de la solicitud ante la ONAPI, el procedimiento es el siguiente:

ONAPI	TITULAR	PLAZO
1. Notificará al titular de la patente una solicitud de licencia obligatoria.		Treinta (30) días, contados a partir del día de depósito de la solicitud
	Presenta sus argumentaciones ante la ONAPI	No excederá los sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la solicitud de licencia obligatoria. Vencido este plazo sin que el titular se haya manifestado, se considerarán como aceptadas las condiciones presentadas por el solicitante.
2. Si el Titular responde a la ONAPI, fijará una remuneración razonable, previa audiencia de las partes, si ellas no se pusieran de acuerdo.		
3. Se tomarán 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.

¿Cuáles condiciones se deben cumplir en la concesión de una licencia obligatoria?

1. Se deberán observar las siguientes disposiciones:
 - La concesión de las mismas las realizará la ONAPI;
 - Se considerarán las circunstancias propias de cada caso;
 - Las licencias obligatorias se extenderán a las patentes relativas a los componentes y procesos que permitan su explotación;
 - La concesión de estas licencias no será de carácter exclusivo;
 - No podrán cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que la integre;
 - Serán concedidas para abastecer principalmente el mercado interno
 - El titular de la patente percibirá una remuneración razonable según las circunstancias propias de cada caso.
2. A quien le otorguen una licencia obligatoria deberá iniciar su explotación dentro de los dos (2) años de haberle sido otorgada la licencia.
3. Cuando la patente protegiere 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 licenciatario.
5. Una licencia obligatoria podrá ser modificada por el tribunal competente, a solicitud de una parte interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.

¿Qué son las licencias de interés público?

Estas licencias son otorgadas por razones de interés público, y en particular, por razones de emergencia o de seguridad nacional declaradas por el Poder Ejecutivo, a solicitud de cualquier persona interesada o autoridad competente, o de oficio.

¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir en la concesión de las licencias de interés público.

Se deberán observar las siguientes disposiciones:

- Se otorgará el pago correspondiente en favor del titular de la patente.
- Se le otorgarán los mismos derechos y protección conferidos por la Ley al Titular.
- Se aplicarán las disposiciones contempladas en la concesión

LISTA RECAPITULATIVA

- **Comercialización.** Examine las diferentes opciones para comercializar su invención patentada y asegúrese de tener un plan de negocios convincente si decide poner en el mercado un producto innovador.
- **Concesión de licencias.** Las tasas de regalías y otras características de los acuerdos de licencia deben ser negociados y es aconsejable pedir la opinión de un experto al redactar y negociar acuerdos de licencia.
- **Licencia exclusiva o no exclusiva.** Examine los motivos para conceder licencias exclusivas o no exclusivas, en particular teniendo en cuenta la madurez de la tecnología y la estrategia comercial de su empresa.
- **Concesión de licencias cruzadas.** Compruebe si puede utilizar su(s) patente(s) para acceder a la tecnología perteneciente a otros.
- **Concesión de licencias obligatorias.** Se otorgarán a cualquier persona que la solicite ante la ONAPI de comprobarse que el Titular de la patente ha incurrido en las siguientes prácticas:
 - a) la **NO** explotación de su patente, sin justificación, o
 - b) el desarrollo de prácticas anticompetitivas
- **Concesión de licencias de interés público:** Se otorgarán por razones de interés público, y en particular, por razones de emergencia o de seguridad nacional, a solicitud de cualquier persona interesada o autoridad competente, o de oficio por parte de la ONAPI.

5. ¿Cómo hacer valer los derechos de patente?

¿Por qué deben hacerse valer los derechos de patente?

Si lanza un producto nuevo o mejorado y éste tiene éxito en el mercado, es probable que los competidores intenten, tarde o temprano, fabricar productos con características técnicas idénticas o muy similares a las de su producto. En algunos casos, es posible que los competidores se beneficien de economías de escala, un mayor acceso a los mercados, o el acceso a materias primas más baratas, y sean capaces de fabricar un producto similar o idéntico a un precio inferior. Esto puede someter a su empresa a una fuerte presión, especialmente si ha invertido mucho en I+D para crear el producto nuevo o mejorado en cuestión.

Los derechos exclusivos que concede una patente dan a su titular la posibilidad de impedir que los competidores elaboren productos o utilicen procesos que infrinjan sus derechos y pedir una compensación por los daños sufridos. Para demostrar que se ha cometido una infracción, debe demostrarse que cada uno de los

elementos de una determinada reivindicación, o de su equivalente, está incluido en el producto o proceso infractor. Hacer valer sus derechos cuando crea que su invención patentada está siendo copiada puede ser crucial para mantener su ventaja competitiva, cuota de mercado y rentabilidad.

¿Quién es responsable de hacer valer los derechos de patente?

La responsabilidad de detectar a los infractores de una patente y adoptar medidas contra éstos incumbe principalmente al titular de la patente. Como tal, éste es responsable de supervisar el uso de su invención en el mercado, detectar a los infractores y decidir si debe tomar medidas contra ellos, y cómo y cuándo debe tomarlas. Los inventores independientes y las PYME pueden optar por transmitir esta responsabilidad (o parte de ella) a un licenciataria exclusivo.

Es aconsejable que se ponga en contacto con un abogado de patentes para que le ayude a tomar medidas para hacer valer sus derechos de patente, en el plano nacional y/o en cualquier mercado de exportación. Un abogado también podrá aconsejarle sobre los costos y riesgos que esto acarrea y la mejor estrategia para hacerlo.

¿Qué debe hacer si otros están utilizando su patente sin su autorización?

Si cree que otros están infringiendo sus derechos sobre una patente, es decir, utilizándola sin su autorización, la primera medida que debe tomar es recopilar información sobre los autores de la infracción y su utilización del producto o proceso infractor. Es necesario que acumule todos los datos disponibles a fin de determinar la naturaleza y el momento de tomar medidas. Contrate siempre a un abogado de patentes para que le ayude a tomar una decisión sobre la infracción de su invención patentada.

En algunos casos, cuando se detecta una infracción, las empresas optan por enviar una carta (comúnmente denominada “**intimación a cesar en la práctica**”)

en la que se informa al presunto infractor de un posible conflicto entre sus derechos y la actividad comercial de la otra empresa. Este procedimiento suele ser eficaz en caso de infracción no intencionada, ya que en muchos de estos casos el infractor abandona sus actividades o accede a **negociar un acuerdo de licencia**.

A veces, sin embargo, la sorpresa es la mejor táctica para evitar que el infractor tenga tiempo de

ocultar o destruir pruebas. En estas circunstancias, puede resultar adecuado acudir a los tribunales sin notificarlo al infractor y pedir un “**requerimiento cautelar**” para sorprender al infractor con una redada, a menudo con la ayuda de la policía, en sus locales comerciales. El tribunal puede ordenar que los presuntos infractores cesen su actividad infractora hasta que finalice el juicio (que puede durar muchos meses o incluso años). La cuestión de si se ha infringido una patente puede ser muy compleja.

Si una empresa decide emprender **procedimientos civiles**, los tribunales suelen proporcionar una amplia gama de medidas de subsanación para compensar a los titulares de derechos de patente que han sufrido una infracción.

El titular de una patente será compensado civilmente, por quien:

- a) Fabrique o elabore productos amparados por una patente de invención o modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.
- b) Ofrezca en venta o ponga a en circulación productos amparados por una patente

de invención o modelo de utilidad con conocimiento de causa.

- c) Utilice procesos patentados, sin el consentimiento del titular o la licencia respectiva.
- d) Comercialice, use, almacene o importe productos que sean resultado directos de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.
- e) Sin ser titular de una patente o modelo de utilidad o no gozando ya de los derechos conferidos por los mismos, se sirve en sus productos o en su propaganda de denominaciones susceptibles de inducir al público en error en cuanto a la existencia de ellos.

Con el fin de impedir la **importación de productos que infringen derechos de patente**, en las fronteras internacionales de algunos países puede haber medidas a disposición de los titulares de patentes a través de las autoridades aduaneras nacionales.

¿Cuáles son las opciones para solucionar la infracción de una patente sin recurrir a los tribunales?

Si en la controversia está implicada una empresa con la que hay un contrato firmado (por ejemplo, un acuerdo de licencia), compruebe antes si en el contrato hay una cláusula de arbitraje o mediación. Es aconsejable incluir una disposición especial para que la controversia sea sometida a arbitraje o mediación a fin de evitar un litigio largo y costoso. Es posible que puedan utilizarse mecanismos alternativos de solución de controversias, como el **arbitraje o la mediación**, aunque no haya ninguna cláusula al respecto en el contrato, o ni siquiera haya contrato, siempre que ambas partes estén de acuerdo en ello. El arbitraje tiene generalmente la ventaja de ser un procedimiento menos formal y más breve que los procedimientos judiciales, y en el plano internacional es más fácil exigir el cumplimiento de un laudo arbitral. Una ventaja de la mediación es que las partes mantienen el control del proceso de solución de controversias. De este modo, puede contribuir a mantener unas buenas relaciones comerciales con otra empresa con la que su empresa pueda desear colaborar en el futuro. El

Centro de **Arbitraje y Mediación de la OMPI** proporciona servicios alternativos de solución de controversias. Puede encontrarse más información sobre el arbitraje y la mediación en la siguiente dirección: www.wipo.int/amc/es/arbitration/index.html

Patente N.º GB2266045



El “Recipiente de bebida apto para ser utilizado como taza”, conocido comercialmente como taza Anywayup®, fue patentado en 1992 por la inventora y empresaria Mandy Haberman (Reino Unido). Tras el lanzamiento de un producto infractor por un competidor, Mandy Haberman obtuvo un requerimiento que impedía que continuara infringiéndose la patente y finalmente solucionó la cuestión sin recurrir a los tribunales.

Lista recapitulativa

- **Permanezca atento.** En la medida de lo posible, controle a la competencia para detectar posibles infracciones.
- **Pida consejo.** Consulte a un abogado de patentes antes de tomar cualquier medida, ya que cualquier iniciativa por su parte puede afectar al resultado del litigio.
- **Mecanismos alternativos de solución de controversias.** Examine los mecanismos alternativos de solución de controversias e incluya las correspondientes cláusulas de arbitraje y mediación en cualquier acuerdo de licencia.

ANEXO I

Sitios Web de utilidad

Para más información:

Acerca de otras cuestiones de propiedad intelectual desde un punto de vista comercial:

www.wipo.int/sme/es

Acerca de las patentes en general:

www.wipo.int/patent/es/index.html

Para aspectos prácticos relacionados con la presentación de las solicitudes de patente, véase la lista de sitios Web de las oficinas nacionales y regionales de patentes disponible en el

www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Acerca del Tratado de Cooperación en materia de Patentes:

www.wipo.int/pct/es/index.html

Acerca de la Clasificación Internacional de Patentes:

www.wipo.int/classifications/ipc/es

Acerca del arbitraje y la mediación:

www.wipo.int/amc/es/arbitration/index.html

Acerca de la base de datos sobre patentes de las oficinas nacionales y regionales de patentes:

www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp

Acerca del modo de hacer valer los derechos de propiedad intelectual:

www.wipo.int/enforcement

Acerca de los miembros de los tratados administrados por la OMPI:

www.wipo.int/treaties/es/index.jsp

ANEXO II

Direcciones de los sitios Web de las oficinas nacionales y regionales de patentes

Alemania	www.dpma.de
Andorra	www.omp.ad
Argelia	www.inapi.org
Argentina	www.inpi.gov.ar/
Armenia	www.armpatent.org
Australia	www.ipaustralia.gov.au/
Austria	www.patent.bmwa.gv.at/
Barbados	www.caipo.gov.bb/
Bélgica	www.european-patent-office.org/patlib/coun- try/belgium/
Belize	www.belipo.bz
Bolivia	www.senapi.gov.bo
Brasil	www.inpi.gov.br
Bulgaria	www.bpo.bg
Canadá	www.cipo.gc.ca
Colombia	www.sic.gov.co
Consejo de Cooperación del Golfo	www.gulf-patent-office.org.sa
Costa Rica	www.registronacional.go.cr
Croacia	www.dziv.hr
Cuba	www.ocpi.cu
Chile	www.dpi.cl
China	www.sipo.gov.cn
China: Hong Kong (SAR)	www.info.gov.hk/ipd
China: Macao (SAR)	www.economia.gov.mo
Dinamarca	www.dkpto.dk
Egipto	www.egypo.gov.eg
El Salvador	www.cnr.gob.sv
Eslovenia	www.sipo.mzt.si
España	www.oepm.es
Estados Unidos de América	www.uspto.gov
Estonia	www.epa.ee
Federación de Rusia	www.rupto.ru
Filipinas	www.ipophil.gov.ph

Finlandia	www.prh.fi
Francia	www.inpi.fr
Georgia	www.sakpatenti.org.ge
Grecia	www.gge.gr
Hungría	www.hpo.hu
India	www.patentoffice.nic.in
Indonesia	www.dgip.go.id
Irlanda	www.patentsoffice.ie
Islandia	www.els.stjr.is
Israel	www.justice.gov.il
Italia	www UIBM.gov.it
Jamaica	www.jipo.gob.jm
Japón	www.jpo.go.jp
Jordania	www.mit.gov.jo
Kazajstán	www.kazpatent.kz
Kenya	www.kipo.ke.wipo.net
Kirguistán	www.krygyzpatent.kg
Letonia	www.lrpv.lv
Lituania	www.vpb.lt
Luxemburgo	www.eco.public.lu/activites/direction_propriete/index.html
Malasia	www.mipc.gov.my
Marruecos	www.ompic.org.ma
México	www.impi.gob.mx
Mónaco	www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco/
Nepal	www.ip.np.wipo.net
Noruega	www.patentstyret.no
Nueva Zelandia	www.iponz.govt.nz
Oficina Eurasiática de Patentes	www.eapo.org
Oficina Europea de Patentes	www.epo.org
Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)	www.oapi.wipo.net
Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO)	www.aripo.org
Países Bajos	www.bie.minez.nl
Panamá	www.mici.gob.pa/comintf.html

Perú	www.indecopi.gob.pe
Polonia	www.uprp.pl
Portugal	www.inpi.pt
Reino Unido	www.patent.gov.uk
República Checa	www.upv.cz
República de Corea	www.kipo.go.kr
República de Macedonia	www.ippo.gov.mk
República de Moldova	www.agepi.md
República del Congo	www.anpi.cg.wipo.net
República Democrática Popular Lao	www.stea.la.wipo.net
República Dominicana	www.seic.gov.do/onapi
República Eslovaca	www.indprop.gov.sk
Rumania	www.osim.ro
Serbia y Montenegro	www.yupat.sv.gov.yu
Singapur	www.ipos.gov.sg
Suecia	www.prv.se
Suiza	www.ige.ch
Tailandia	www.ipthailand.org
Tayikistán	www.tjpat.org
Túnez	www.inorpi.ind.tn
Turquía	www.turkpatent.gov.tr
Ucrania	www.ukrpatent.org
Uruguay	http://dnpi.gub.uy
Uzbekistán	www.patent.uz
Venezuela	www.sapi.gov.ve

ANEXO III

Partes contratantes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Albania	Namibia	Senegal
Alemania	Nicaragua	Serbia y Montenegro
Antigua y Barbuda	Níger	Seychelles
Argelia	Nigeria	Sierra Leona
Armenia	Noruega	Singapur
Australia	Nueva Zelanda	Sri Lanka
Austria	Omán	Sudáfrica
Azerbaiyán	Países Bajos	Sudán
Barbados	Papua Nueva Guinea	Suecia
Belarús	Polonia	Suiza
Bélgica	Portugal	Swazilandia
Belice	Reino Unido	Tayikistán
Benin	República Árabe Siria	Togo
Bosnia y Herzegovina	República Centrafricana	Trinidad y Tabago
Botswana	República Checa	Turkmenistán
Bulgaria	República de Corea	Turquía
Burkina Faso	República de Moldova	Túnez
Brasil	República Popular Democrática de Corea	Ucrania
Camerún	República Unida de Tanzania	Uganda
Canadá	Rumania	Uzbekistán
Chad	San Marino	Viet Nam
China	San Vicente y las Granadinas	Zambia
Mónaco	Santa Lucía	Zimbabwe
Mongolia		
Mozambique		

Para obtener información más actualizada sobre las partes contratantes del PCT, véase:
www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/index.html

ANEXO IV

 ONAPI OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	DEPARTAMENTO DE INVENCIÓNES. SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN Y MODELO DE UTILIDAD	FO IN 00 11 / 07 / 08 REV.: 00	
Sección I.			
Solicitud: ☐ Patente de Invención. ☐ Modelo de Utilidad.	Tipo de solicitud : ☐ Solicitud divisional. No. Solicitud originaria: ☐ Cambio de modalidad.		
Sección II. Título.			
Sección III. (Para uso exclusivo de ONAPI):			
No. Solicitud:	Fecha de Presentación:	Fecha de divulgación previa de presentación en lugar distinto a ONAPI:	
Clasificación Internacional de Patentes:	Fecha de Solicitud:	Hora:	Minutos:
Sección IV. Solicitantes.			
Nombres: Apellidos: Nacionalidad: País de residencia: Provincia / Estado: Municipio /Ciudad: Sector: Calle / Casa No.: Código Postal: Teléfono: Correo electrónico:		Tipo de persona: ☐ Física ☐ Jurídica Esta Persona es: ☐ Solicitante e Inventor Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino	
Tipo de Identificación ☐ RNC ☐ Cédula ☐ Pasaporte: No.			
Sección V. Otros Solicitantes y/o (otros) Inventores.			
Nombres: Apellidos: Nacionalidad: País de residencia: Provincia / Estado: Municipio /Ciudad: Sector: Calle / Casa No.: Código Postal: Teléfono: Correo electrónico:		Tipo de persona: ☐ Física ☐ Jurídica Esta persona es: ☐ Inventor únicamente ☐ Solicitante únicamente ☐ Solicitante e inventor Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino	
Tipo de Identificación ☐ RNC ☐ Cédula ☐ Pasaporte: No.			
Sección VI. Gestor o representante.			
Nombres: Apellidos: Nacionalidad: Provincia: Municipio /Ciudad: Sector: Calle / Casa No.: Código Postal: Teléfono: Correo electrónico:		Tipo de persona: ☐ Física ☐ Jurídica Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino	
Tipo de Identificación ☐ RNC ☐ Cédula ☐ Pasaporte: No.			

Página No. ____

Sección VII. Otros Solicitantes y/o (otros) Inventores.

Nombres:

Apellidos:

Nacionalidad:

País de residencia:

Provincia / Estado:

Municipio /Ciudad:

Sector:

Calle / Casa No.:

Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

Tipo de Identificación ☐ RNC ☐ Cédula ☐ Pasaporte: No.

Tipo de persona:

☐ Física☐ Jurídica

Esta persona es:

☐ Inventor únicamente☐ Solicitante únicamente☐ Solicitante e inventor

Sexo:

☐ Masculino☐ Femenino**Sección VII. Otros Solicitantes y/o (otros) Inventores.**

Nombres:

Apellidos:

Nacionalidad:

País de residencia:

Provincia / Estado:

Municipio /Ciudad:

Sector:

Calle / Casa No.:

Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

Tipo de Identificación ☐ RNC ☐ Cédula ☐ Pasaporte: No.

Tipo de persona:

☐ Física☐ Jurídica

Esta persona es:

☐ Inventor únicamente☐ Solicitante únicamente☐ Solicitante e inventor

Sexo:

☐ Masculino☐ Femenino**Sección VII. Otros Solicitantes y/o (otros) Inventores.**

Nombres:

Apellidos:

Nacionalidad:

País de residencia:

Provincia / Estado:

Municipio /Ciudad:

Sector:

Calle / Casa No.:

Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

Tipo de Identificación ☐ RNC ☐ Cédula ☐ Pasaporte: No.

Tipo de persona:

☐ Física☐ Jurídica

Esta persona es:

☐ Inventor únicamente☐ Solicitante únicamente☐ Solicitante e inventor

Sexo:

☐ Masculino☐ Femenino

Página No. ____

Sección VIII. Datos de Solicitud Internacional.

Fecha solicitud Internacional	No. solicitud Internacional	No. publicación Internacional	Fecha Publicación Internacional
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Sección IX. Reivindicación de Prioridad.

☐ **Prioridad Convencional.** (Si son más de seis (6), reproducir esta hoja aparte).

País.	Fecha Presentación.	No. Solicitud.

Sección X. Lista de Verificación.

Esta solicitud contiene los siguientes documentos.

1. Formulario de solicitud. * _____ Cant. Págs.
2. Resumen. _____ Cant. Págs.
3. Descripción.* _____ Cant. Págs.
4. Reivindicaciones.* (Cant. _____) _____ Cant. Págs.
5. Dibujos. _____ Cant. Págs.
6. Relación de secuencia de nucleótidos y Aminoácidos (en papel y diskette). _____ Cant. Págs.
7. Comprobante de pago de tasa.* _____ Cant. Págs.

* De no ser presentado, su solicitud no tendrá fecha de presentación. (Art. 12 Ley 20-00).

Otros:

Esta solicitud se acompaña además de:

- ☐ Copia de la memoria descriptiva en español.
- ☐ Memoria descriptiva en soporte electrónico.
- ☐ Memoria descriptiva en otro idioma que no sea el español.
- ☐ Documento de Cesión.
- ☐ Traducción Documento de Cesión.
- ☐ Copia Certificada Prioridad Convencional.
- ☐ Traducción Copia Certificada Prioridad.
- ☐ Poder de Representación.
- ☐ Traducción del Poder de Representación.

Sección XI. Firma del Solicitante, Gestor o Representante.

USO EXCLUSIVO DE ONAPI.

Sección XII. Persona que recibe la solicitud.

Apellidos y nombre(s).	Firma.	Sello.
Label ONAPI uso interno. (al dorso)		



CONTACTOS PARA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

OFICINA PRINCIPAL

Av. Los Próceres No.11, Santo Domingo, D.N.

Tel.: (809) 567-7474 • Fax (809) 732-7758

LINEAS DE ATENCIÓN AL USUARIO

(809) 732-4447

DESDE EL INTERIOR SIN CARGO

1-809-200-0972

MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Km 8½ Carretera Mella

Plaza Wilmart, Local 2

Tel.: (809) 788-5266 • Fax (809) 596-5836

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Av. Estrella Sadhalá,

Edificio Antonio Guzmán Fernández

Tel.: (809) 582-4059

PORTAL DE INTERNET

www.onapi.gob.do