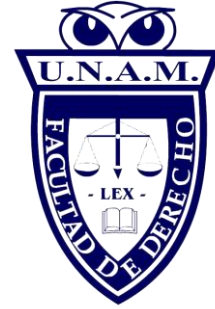




**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO**
Facultad de Derecho



División de Estudios de Posgrado
Especialización en Derecho

**El Derecho de Patentes en la República Dominicana.
Análisis Jurídico de las Patentes farmacéuticas solicitadas y
concedidas en el marco del artículo 17 párrafo II de la Ley No. 4994
del 26 de abril del 1911 sobre Patentes de Invención.**

Tesina

Para optar como especialista en Derecho del Comercio Exterior

Presenta

Licda. Andi Orsini Almánzar Burgos

Tutor: Dr. Ruperto Patiño Manffer



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Dedicatoria

A mis hijos, Andrea Masiel y Misael Andrés Requena Almánzar

A mi esposo, Misael Manuel Requena Grullón

A mis padres, Héctor Almánzar y Angustia Burgos de Almánzar

A mis suegros, Sócrates Misael Requena y Delsy Grullón de Requena

A mis hermanos, Héctor Antonio, Arlette Miguelina y Luis Javier Almánzar

Burgos

A mis cuñadas, Kaisha Patricia (EPD) y Khaira Patricia Requena Grullón

A mis amigos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de la República

Dominicana

A mis amigos y compañeros Enrique Ramírez y Cristian Pimentel.

Agradecimientos

A Dios, por la vida, la salud, mis padres, mi esposo, mis hijos, mi familia, amigos, mis maestros y por todas las bendiciones que recibo.

A mi esposo, Misael Manuel Requena Grullón

A mis padres, Héctor Almánzar y Angustia Burgos de Almánzar

A Kaisha Patricia Requena Grullón (EPD)

A mis compadres, Luis Francisco Ortega y Alma Andrade, y mi sobrinita Abril

A mi amigo Orlando Montelongo

A mi tutor, Dr. Ruperto Patiño Manffer

A la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

El Derecho de Patentes en la República Dominicana.

Análisis Jurídico de las Patentes farmacéuticas solicitadas y concedidas en el marco del artículo 17 párrafo II de la Ley No. 4994 del 26 de abril del 1911 sobre Patentes de Invención.

Indice

Introducción.	i
I.- Antecedentes jurídicos de la Propiedad Industrial en la República Dominicana y el marco jurídico actual en el área de las patentes de invención.	1
II.- Algunas disposiciones de la Ley derogada No 4994 del 26 de abril del 1911 sobre patentes de invención.	6
III.- Nuevas disposiciones en materia de patentes de invención en el marco de la Ley vigente No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo del 2000, relativas al procedimiento de concesión de patentes de invención.	18
IV.- Análisis jurídico de las patentes farmacéuticas solicitadas y concedidas en referencia a patentes concedidas en el extranjero, en el marco del artículo 17 párrafo II de la Ley No. 4994 del 26 de abril del 1911.	40

Conclusiones y recomendaciones. 54

Fuentes de Información. 60

Introducción.

Resultado de los compromisos asumidos por la República Dominicana en el ámbito del foro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para fines de la adhesión del país a dicha Organización, el 8 del mes de mayo del año 2000, se promulgó *la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial* la cual derogó las dos antiguas leyes relativas a “*Patentes de Invención*” No. 4994 del 26 del mes de abril del año 1911 y a “*Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales*”, No. 1450 del 30 del mes de diciembre del año 1937, compilándose en una sola legislación todas las modalidades referidas a la Propiedad Industrial, a saber, invenciones, diseños industriales, marcas, nombres comerciales y denominaciones de origen, entre otras.

Lo anteriormente expuesto, se confirma de la lectura de los *Considerandos* redactados como fundamentos en el preámbulo de la Ley No. 20-00¹ sobre Propiedad Industrial, en los que se reconoce expresamente lo siguiente: “*Que la adecuación legislativa e institucional del régimen de propiedad industrial, en consonancia con el ADPIC², requiere de una nueva ley de propiedad industrial que contribuya con la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio*

¹ <http://onapi.gob.do/pdf/ley20-00.pdf>

² Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio.

recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezca el bienestar social y económico del país” y “Que conforme al ADPIC el país asumió el compromiso de realizar la adecuación de su legislación a dicho Acuerdo a más tardar el día 1ro. de enero del año 2000’.

Se puede afirmar que esta nueva Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, se adelantó drásticamente a la realidad administrativa estatal dominicana, al lograr elevar y armonizar el marco jurídico dominicano a las nuevas tendencias mundiales acordadas en el marco multilateral de la OMC. Esta nueva Ley dominicana que modernizó el sistema de los procesos de concesión y de registro de la propiedad industrial en el país, tuvo una duración de casi siete (7) años de gestación para dar a luz la actual Oficina dominicana de la Propiedad Industrial como administradora de esta Ley, y que por varios motivos de diversa índole, no había emergido hasta los tiempos actuales. Sin embargo, la ONAPI se desarrolló y se fortaleció como producto de una labor intensa, comprometida de un personal técnico identificado e involucrado, y sobretodo impulsada por una visión perseverante, objetiva y responsable, acompañada de un ánimo de acero e impermeable de su máxima autoridad, durante los años agosto 2004 - agosto 2009.

La ONAPI comenzó a ejercer su papel en ese período único, de oportunidad, en el cual se encontraba conjugado un conjunto de personas especiales, una época tranquila de un gobierno que fue reelegido, permaneciendo en el poder en dos periodos consecutivos. Primera vez, que en la ONAPI se trabajó de manera continua por un período de cinco años, como la Ley lo establece, con el mismo Director, quien pudo sembrar y crear las bases para que a destiempo despegara esta Oficina y surgiera lo que el país esperaba y espera de ella.

De todos modos, a pesar del ejemplo del desarrollo actual y de la implementación de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, mediante el fortalecimiento reciente de la institución, para su debida administración, se confirmó que esa Ley fue resultado del Derecho Comparado, resultado de la compilación de disposiciones de legislaciones extranjeras, al margen de aquellos que debían implementarla desde la institución, provocando como consecuencia de lo que efectivamente ocurrió, que fue la implementación tardía de la misma, resultando un gran atraso en la atención oportuna de los expedientes de los años 2000 al 2006.

Ahora bien, se puede decir que las antiguas leyes en materia de propiedad industrial, derogadas por esta Ley No. 20-00, fueron leyes adecuadas para su época y que cumplieron aceptablemente su propósito.

En el caso que nos ocupa, la Ley No. 4994 sobre Patentes de Invención, a diferencia de otras legislaciones de patentes de América Latina, como la de Argentina y Brasil, entre otras, no era una Ley que pudiera ser considerada como antipatente, sino todo lo contrario, ésta se caracterizó por contener disposiciones relativamente fáciles de cumplir para lograr la concesión de patentes, ya que ésta no requería la realización de un examen de fondo activo local, relativo a los requisitos de patentabilidad, por ejemplo, al nivel inventivo, de la invención sobre la que solicitaban una patente.

Es así como, a pesar de que el requisito de novedad era exigido en esta Ley No. 4994, esto hubiera conllevado a la obligación de la institución de la realización de una búsqueda de antecedentes sobre el estado de la técnica en ese momento a nivel mundial, relativa del invento solicitado, sin embargo, la Ley estableció sabiamente que la concesión de la patente se otorgaba a riesgo del solicitante, confiando en la buena fe de éste de que tal vez no lo haya copiado de un tercer inventor. Este modo de administrativo de actuar por parte del

Estado, dejaba abierta la posibilidad de que dicha invención tal vez no hubiese cumplido con el requisito legal de concesión de ser novedosa, pero para esto también la Ley establecía recursos ante los tribunales judiciales donde se podía invocar éste y otros motivos contra una patente concedida por la autoridad administrativa de ese entonces.

Pues bien, tomando en consideración lo expuesto anteriormente, una situación recurrente que se llevaba a cabo bajo la jurisdicción de esta Ley No. 4994 sobre Patentes de Invención, era que en virtud de su artículo 17 fueron solicitadas atendidas y emitidas numerosas patentes de invención para proteger especialmente compuestos farmacéuticos, que estaban previamente patentados en el extranjero, y a las cuales los solicitantes y específicamente los representantes legales de los solicitantes en el país, llamaban en ese entonces “Patentes de Confirmación”, designación que aunque no se encontraba expresamente en la Ley dominicana, era muy utilizada por los gestores de patentes y conocida por la administración de ese entonces.

Es precisamente este aspecto el que trataremos en este breve análisis, la situación jurídica de las patentes en el área farmacéutica solicitadas y concedidas en virtud de la preexistencia de una patente extranjera, dentro del

marco del artículo 17 de la Ley No. 4994 del año 1911 sobre Patentes de Invención, la cual a pesar de que actualmente es una ley derogada, de acuerdo a los artículos transitorios de la Ley vigente No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, se mantienen vigentes algunas disposiciones para los casos de las patentes expedidas y de las solicitudes depositadas en el Departamento de Registro antes de la promulgación de la nueva Ley de Propiedad Industrial.

Recordemos que cuando una ley deroga a otra, la nueva ley debe establecer la situación jurídica de aquellos títulos expedidos o en trámite, que se instrumentaron en virtud de la Ley que se derogó, en este sentido, la intención y el objetivo de este estudio radica en que, consideramos que solamente revisando cuidadosamente la Ley No. 4994, podremos obtener una objetiva y legal interpretación sobre la administración de las solicitudes de patentes concedidas en virtud de dicha Ley.

A pesar de que este breve estudio trata específicamente de la interpretación del artículo 17 de la Ley No. 4994 sobre Patentes de Invención, el hecho de conocer y estudiar la nueva legislación vigente, ayuda a analizar y entender mejor la intención del legislador, y analizar los procesos administrativos llevado a cabo en virtud de la Ley No. 4994 por parte de la autoridad competente de ese entonces.

Luego de tantos años de diferencia, esto es, del cambio de una ley del año 1911 a otra ley del año 2000, es de esperarse un gran salto de avance, o por lo menos de grandes diferencias, con el propósito de beneficiar y de promover la seguridad jurídica de las partes envueltas, esto es, de los titulares de derechos, de los consumidores y del Estado en general.

Y efectivamente, como señalamos anteriormente, la nueva ley sobre Propiedad Industrial, inició una nueva forma de estudiar y tramitar una solicitud de concesión de patente, y resultado de esto, abrió los ojos a la administración para el estudio desde otro punto de vista más crítico y profundo de las disposiciones de la Ley derogada, y para la revisión del procedimiento y de la interpretación que la autoridad competente tenía en aquel entonces.

Lo importante de esto, es que, todavía la Oficina de Propiedad Industrial está a tiempo para adecuar los lineamientos legales, ya que, debe continuar administrando los archivos de expedientes vigentes depositados bajo el marco de la Ley No. 4994, y le corresponde a la nueva administración de la propiedad industrial en la República Dominicana, y a los tribunales del país, velar para que se sigan protegiendo los derechos que hayan cumplido con las anteriores disposiciones legales.

En ese sentido, reuniendo y analizando con detenimiento las disposiciones de la Ley No. 4994, y las disposiciones vigentes de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, esperamos llegar a una o varias conclusiones que aporten a la toma de decisión crítica o que conlleven a otro análisis más profundo en el marco de las discusiones que actualmente se ventilan en diferentes foros nacionales.

A pesar de que en este estudio trataremos de conocer y analizar las disposiciones de la Ley derogada No. 4994 sobre Patentes de Invención, es importante tomar en consideración que en virtud de las disposiciones transitorias de la nueva Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial se establece que las patentes que fueron concedidas en el marco de la Ley No. 4994 seguirán rigiéndose por esa legislación con excepción de algunos aspectos, y que las solicitudes que fueron depositadas bajo la jurisdicción de ésta, también continuarán tramitándose de acuerdo a las disposiciones de la misma, lo que prueba que esta Ley todavía contiene disposiciones que están vigentes para aquellos títulos concedidos y solicitudes tramitadas bajo su cobertura.

Es así que para desarrollar este tema, hemos organizado este breve estudio de la siguiente manera:

En primer lugar, veremos de manera resumida los antecedentes históricos de la propiedad industrial en la República Dominicana y su marco jurídico actual, en este último caso, relativo especialmente a las Patentes de Invención;

Luego estudiaremos la Ley derogada No. 4994 sobre patentes de invención de fecha 26 de abril del 1911;

Veremos a modo muy general las nuevas disposiciones establecidas en la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, relativas únicamente al área de las patentes, específicamente lo que se refiere al procedimiento de concesión, excluyendo los temas relativos a los signos distintivos³, a las infracciones, acciones civiles, sanciones y medidas conservatorias;

Realizaremos el análisis del artículo 17 de la Ley No. 4994, y la exposición de la interpretación y posición de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana declaradas recientemente a través de dos sentencias;

Y por último, desarrollaremos nuestras conclusiones y recomendaciones.

³ Los signos distintivos se refieren a las marcas, a los nombres comerciales, a las denominaciones de origen, a las indicaciones geográficas, marcas colectivas, marcas de certificación, entre otros signos.

Capítulo I

Antecedentes jurídicos de la Propiedad Industrial en la República Dominicana y el marco jurídico actual en el área de las patentes de invención.

La protección de los derechos intelectuales en la República Dominicana se encuentra establecida desde la Reforma Constitucional del 16 de diciembre del 1854¹, en aquel entonces en el Art. 8 numeral 17, se disponía que “La Constitución garantiza y asegura los derechos naturales y civiles de libertad, de igualdad, seguridad y propiedad de todos los dominicanos”, entre lo que se encontraba la “*Propiedad Intelectual*”.

En la Reforma constitucional del 14 de noviembre del 1865², el Art. 20 párrafo disponía que: “*La propiedad queda garantizada, y, en consecuencia, ninguno puede ser privado de ella sino por causa justificada de utilidad pública, con justa, previa y segura indemnización a juicio de peritos. § También queda asegurada la libertad de industria y la propiedad de los descubrimientos o producciones. Para los propietarios las leyes asignarán un privilegio temporal y la manera de ser indemnizados en el caso de convenir su autor en su publicación*”.

¹ <http://www.consultapopular.gov.do/documentos/1854.12.16.reforma.pdf>

² <http://www.consultapopular.gov.do/documentos/Reforma.1865.11.14.pdf>

Y es así cómo sucesivamente en las reformas constitucionales siempre fueron tomados en cuenta y protegidos como derecho de propiedad, los derechos intelectuales de los dominicanos.

En la Constitución del año 2002³, la protección de los derechos intelectuales se encontraba establecida en el Título II Sección I sobre los Derechos individuales y sociales, en su artículo 8 donde se reconoce que la finalidad principal del Estado es de asegurar la protección efectiva de los derechos de la persona humana, disponiendo en el numeral 14 que: *“La propiedad exclusiva por el tiempo y en la forma que determine la Ley, de los inventos y descubrimientos, así como de las producciones artísticas, científicas y literarias”*.

Y actualmente en la reciente Constitución del 26 de enero del 2010, en el Título II sobre “los derechos, garantías y deberes fundamentales”; Capítulo I “de los derechos fundamentales”; Sección II “de los derechos económicos y sociales”, **artículo 52 sobre derecho a la propiedad intelectual** *“Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley”*.

³ <http://www.consultapopular.gov.do/constitucion-actual.html>

En el marco jurídico actual en materia de la Propiedad Industrial en la República Dominicana, específicamente en materia de Patentes, se encuentran las siguientes leyes, reglamentos y tratados, a saber:

- La Ley derogada No. 4994 del 26 de abril del 1911 sobre Patentes de Invención (en lo adelante Ley 4994). Primera legislación que tomamos como referencia histórica pues constituye la más antigua de las leyes relativa a patentes.
- La Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial promulgada el 8 de mayo del 2000 que derogó la Ley No. 4994 del 26 de abril del 1911 sobre Patentes de Invención y la Ley No. 1450 del 30 de diciembre del 1937 sobre Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales.
- El Reglamento de aplicación de la Ley No. 20-00, Decreto No. 599-01 del 1ero. de junio del 2001; y sus modificaciones mediante los Decretos Nos. 180-03 del 3 de marzo del 2003, 205-03 del 6 de marzo del 2003 y 306-06 del 8 de agosto del 2006.

- La Ley No. 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica (DR-CAFTA) promulgada el 20 de noviembre del año 2006, la cual modifica en algunos artículos de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, como resultado de dichas negociaciones del Tratado.
- Ley No. 493-06 del 22 de diciembre del 2006 que modifica los Artículos 6, 49, 58 y 62 de la Ley No. 424-06 de fecha 20 de noviembre de 2006 sobre la Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica.
- El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 con sus modificaciones y revisiones, del cual somos parte desde el 11 de julio de 1890, fecha de su entrada en vigor en el país.
- El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC) ratificado por el Congreso

dominicano mediante Resolución No. 2-95 del 20 de enero del 1995, que ratifica el Acuerdo de Marrakech.

- El Capítulo 15 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de Norteamérica, Centroamérica y República Dominicana, ratificado mediante Resolución No. 357-05 del 9 de septiembre del 2005.
- El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), vigente desde el 28 de mayo del año 2007, compromiso asumido por el país en el marco del DR-CAFTA.
- El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento del Depósito de Microorganismos a los fines de Procedimientos en Materia de Patentes, compromiso asumido por el país en el marco del DR-CAFTA.

A esta lista de leyes, reglamentos-decretos y tratados, podemos incluir las dos jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de los años 2006 y 2007, las cuales se pronunciaron sobre la interpretación de varios artículos de la Ley No. 4994, y resultan ser fuente del Derecho dominicano, como precedente jurisprudencial.

Capítulo II

Algunas disposiciones de la Ley derogada No 4994 del 26 de abril del 1911 sobre patentes de invención.

En el presente apartado, vamos a tratar de manera general el contenido de la Ley No. 4994 y de manera específica haremos incapié y estudiaremos con más detenimiento las disposiciones básicas establecidas en la misma sobre los requisitos legales para el procedimiento de concesión de una patente de invención en el área farmacéutica.

En primer lugar, esta Ley¹ establecía en sus artículos 1 y 4 que la patente de invención era un título expedido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se le confería al autor de un descubrimiento o invención nuevos, en cualquier género de la industria, un derecho exclusivo de explotación en su provecho, por un tiempo limitado de cinco, diez o quince años. Esta vigencia dependía del pago que efectuara el solicitante de la tasa correspondiente por el período que le interesaba.

¹ <http://onapi.gob.do/pdf/4994.pdf>

Asimismo, esta Ley en su artículo 11 establecía que las patentes por cinco y diez años podían prorrogarse hasta por 15 años, a petición del solicitante mediante el pago de la diferencia de la tasa de esos derechos.

Por delegación, la emisión de los certificados de patentes de invención era una atribución de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, llevándose a cabo este procedimiento, en la Sección de Patentes de Invención del Departamento de Registro de Propiedad Industrial.

En el artículo 2 la Ley enumeraba lo que se consideraba como nuevos descubrimientos o nuevas invenciones, a saber:

- a) *Un nuevo modo de fabricar productos industriales;*
- b) *Un nuevo aparato mecánico o manual que sirva para fabricar dichos productos;*
- c) *El descubrimiento de un nuevo producto industrial y la aplicación de medios perfeccionados con el objeto de conseguir resultados superiores a los ya conocidos;*

d) *Las composiciones farmacéuticas, productos químicos y medicamentos, siempre que hayan sido examinados y aprobados por el Juro Médico de la República.* (la negrita y cursiva es nuestra).

Es importante observar el literal d) que se refiere a los casos de una solicitud de patente de invención de composiciones farmacéuticas, productos químicos y medicamentos.

La Ley establecía en estos casos, como requisito previo, la obligatoriedad de que fueran examinados y aprobados por el Juro Médico de la República, aspecto, que veremos y estudiaremos más adelante, de cómo se llevaba este requisito a la práctica.

Los artículos 5 y 6 establecían los requisitos formales para solicitar una patente de invención, a saber:

1. Una comunicación dirigida a la Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones, mediante la cual se solicitaba la patente, con los datos y el domicilio en el país del solicitante o de su apoderado, la duración expresa de la patente y el título de la invención;

2. Dos ejemplares de la descripción de la invención en castellano, firmados por el solicitante o su apoderado;
3. Dos ejemplares de los dibujos firmados por el solicitante o su apoderado;
4. Poder de representación;
5. *La certificación de aprobación del Juro Médico, en el caso de productos químicos o farmacéuticos;*
6. El comprobante de pago de la tasa correspondiente.

la Ley² establecía expresamente que las solicitudes de patentes para los productos farmacéuticos, químicos y medicamentos en general, debían ir acompañadas de la certificación de aprobación expedida por el Juro Médico, de lo que entendemos que se desprende claramente, que correspondía al solicitante procurar el certificado de aprobación del Juro Médico, pero que en la práctica en los expedientes se observan que esto no se realizaba en ese orden.

² Artículo 5 último párrafo de la Ley No. 4994 del año 1911.

Efectivamente, luego de consultar algunos expedientes de patentes concedidas en virtud de esta Ley No. 4994, constatamos que en la práctica era la misma Secretaría Estado de Industria y Comercio, la que enviaba un oficio a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), requiriéndole que emitiera su dictámen sobre la solicitud de patente de invención farmacéutica correspondiente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sino en todos, la SESPAS³ no respondía, y quedaba el expediente sin el documento contentivo del dictamen del juro médico y por ende conllevaba a que este requisito legal no se cumpliera. De esta manera, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, continuaba con el trámite de la solicitud de patente de invención farmacéutica, sin cumplir con esta disposición de la Ley.

Sin embargo, es el artículo 8 de dicha Ley 4994 el que disponía que en caso de que se constatará el debido cumplimiento de todos los requisitos legales, transcritos más arriba, el Secretario de Estado de Industria y Comercio debía expedir el Certificado de Patente a favor del solicitante.

De acuerdo al artículo 9, las patentes podían ser expedidas a riesgo y peligro del solicitante y sin garantía de la realidad, de la novedad o del mérito de la invención, ni de la fidelidad o de la exactitud de la descripción.

³ Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.

Este artículo 9 caracterizaba fundamentalmente la actuación de la autoridad en la administración de la Ley 4994, pues la no obligatoriedad de la administración pública de realizar un examen del fondo⁴ de la solicitud, conllevó a la aprobación de casi todas las solicitudes de patentes. Es en este sentido, que podemos afirmar, que esta era una Ley de simple registro, y especialmente de registro de invenciones extranjeras en el área farmacéutica, principalmente.

Otro aspecto que ejemplo lo que señalamos anteriormente, de que era una oficina de registro que confiaba en la buena fe de los solicitantes y más bien de los abogados gestores, es que en muchas de las solicitudes de patentes de invenciones farmacéuticas, especialmente las extranjeras, contenían en la instancia depositada por el solicitante, una solicitud formal a la administración de que ésta hiciera constar de manera expresa en el título o certificado de la patente que se expidiera, que mediante dicha patente se protegía de manera exclusiva una sustancia activa específica, conocida por su denominación común internacional (DCI).

⁴ En la actualidad en el proceso de concesión de patentes se conocen dos etapas principales de estudio y análisis de la solicitud de patente, estas son, la etapa del examen de forma y la etapa del examen de fondo. En el examen de forma se conocen los requisitos relativos a los datos bibliográficos de la solicitud y la revisión de los documentos que deben acompañar el formulario, a saber, la descripción de la invención, el resumen, las reivindicaciones y los dibujos o fórmulas químicas, si aplica. En el examen de fondo se verifican el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, a saber: novedad mundial, aplicabilidad industrial y nivel inventivo.

Sin embargo, si revisamos dichos expedientes, constataríamos que ni en la descripción ni en las reivindicaciones, no se evidenciaban de manera expresa, dicha sustancia activa o denominación común internacional, ya que lo que generalmente se encuentra protegido en los documento de patentes farmacéuticas, es generalmente la fórmula química, y sólo una perito en la materia, podría confirmar mediante un estudio comparativo, que una fórmula química es igual a una sustancia cuya denominación común internacional haya sido publicada por la Organización Mundial de la Salud.

Por otro lado, en los artículos 12 y 13 se establecía que durante la vigencia de la patente el titular podía hacerle cambios, perfeccionamientos o adiciones a la invención, con el previo cumplimiento de todos los requisitos enumerados anteriormente para la concesión y el pago de una tasa menor por el servicio. Pero, la ley establecía claramente, que esos efectos o perfeccionamiento de la invención patentada, durarían solamente hasta el vencimiento de la patente principal. En el caso de que se deseara optar por otra patente principal, en vez de una dependiente o certificado de adición, el solicitante también podía hacerlo con el sólo hecho de pagar una tasa mayor, y de acuerdo al tiempo de duración que pretendía.

Como seguimos observando, la Ley era fácil y dispuesta para la protección. Indicaba a todas luces que fomentaba al registro, al no colocar trabas al mismo. Importante es tomar en cuenta y analizar, la claridad de la Ley en el párrafo anterior, cuando se refiere a la vigencia de las patentes. Si vemos nuevamente el artículo 13, observamos que se indicaba expresamente que aquella patente de perfeccionamiento duraría hasta el vencimiento de la patente principal. En este sentido, somos de opinión que la Ley es muy clara, cuando se pronuncia sobre los períodos de vigencia y el término de las patentes, aunque ésta no indica, de manera expresa, desde cuándo se comenzaba a contar dicho plazo, esto es, si era desde la fecha de la solicitud o desde la fecha de su concesión.

Esto sí es uno de los puntos de los cuales adolecía la Ley No. 4994, y era precisamente que no indicaba de manera expresa, si la vigencia de una patente se contaba a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de concesión.

Actualmente entendemos que debe ser aplicada a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Es decir, la fecha en que se deposita en la Oficina y haya cumplido con todos los requisitos legales de solicitud de concesión, tal y

como es actualmente. Todavía este es un aspecto que no estuvo claro en ese entonces.

En ese sentido, para no olvidarnos de este detalle que expresa el artículo 13 sobre la vigencia de las patentes de perfeccionamiento, vamos inmediatamente a transcribir el artículo 17, el cual fue el artículo marco bajo el cual se solicitaron muchas patentes de invenciones farmacéuticas extranjeras, patentadas previamente en el extranjero, las cuales en la actualidad son las más controversiales.

El artículo 17 de esta Ley No. 4994, establecía literalmente que:

“Los extranjeros podrán obtener en la República, Patentes de Invención, siempre que cumplan con las formalidades y condiciones determinadas por la presente Ley.

El autor de la invención o un descubrimiento ya apatentado en el extranjero, podrá obtener una patente en la República; pero la duración de esta patente no podrá exceder a la de las patentes tomadas en el extranjero”.

El primer párrafo de este artículo 17 es sumamente claro, pues dispone la no discriminación con los extranjeros, esto es, un trato nacional. Se debe entender que la regla que presentaba la Ley No. 4994 era que para cualquier solicitante, sea nacional o extranjero, debía cumplir con todos los requisitos legales.

Ahora bien, del segundo párrafo de este artículo 17 existen dos versiones de interpretación totalmente diferentes, a saber:

La primera versión interpreta que esta disposición es totalmente independiente a los requisitos que establece la Ley para la solicitud de una patente de invención, ya que la misma, de acuerdo a esta versión, es una excepción a la regla. En este sentido, en el marco de este artículo 17, un titular de una patente en el extranjero podía obtener una patente en el país, por un período igual al tiempo que le resta a la patente extranjera, pues a pesar que la Ley establecía que no podía ser mayor, esta interpretación defiende que el período de vigencia debe ser igual al término de la patente extranjera, descartando totalmente que pudiera ser menor. Otra característica de esta interpretación es que la denominaban “Patente de Confirmación”, por el hecho de que se estaba registrando en el país, una patente ya concedida en otro país.

Y refiero lo relativo a la vigencia, ya que una de las discusiones relativas a este punto es que los representantes legales de los titulares de patentes defienden la interpretación de que la patente que se expide dentro del marco de este artículo 17, debe caducar el mismo día de la patente extranjera. Nuestra opinión, la expondremos más adelante.

La segunda versión advierte que esta disposición debe enmarcarse dentro de todo el contexto de la Ley, es decir, no es una excepción a la regla, ya que cualquier solicitud de patente, debe cumplir con todos los requisitos de la Ley. En ese sentido, esta interpretación se auxilia de los artículos 18 y 19 de la misma Ley que se refieren al requisito de novedad y a los cuales nos referiremos a continuación.

Estos artículos establecían que: Art. 18.1) *“Serán nulas y de ningún efecto las (patentes) expedidas si el descubrimiento, la invención o la aplicación **no son nuevos**”,* y disponía el Art. 19).- que *“No se considerará nuevo ningún descubrimiento, invención o aplicación que, en la República o en el extranjero, y con anterioridad a la fecha del depósito de la solicitud, haya recibido una publicidad suficiente para poder ser ejecutada”*.

Resultado del ejercicio de la segunda interpretación es que se entiende que la patente extranjera que haya recibido una publicidad suficiente, para poder ser ejecutada, no tiene novedad, por lo que no podía ser patentada en el país, asimismo, debiendo cumplir con todos los requisitos legales, entre los que se encuentra el requisito de la aprobación del Juro Médico, para el caso de los productos farmacéuticos.

Al respecto, la Secretaría de Industria de Industria y Comercio nunca se pronunció de manera expresa y clara, sin embargo, en la práctica adoptó el accionar de la primera interpretación, y emitió miles de patentes de invenciones relativas a productos farmacéuticos que hacían referencia a patentes extranjeras que ya tenían hasta 10 años de haber sido patentadas en el exterior.

Y continuando con las disposiciones de la Ley No. 4994, el artículo 22 establecía que las acciones de nulidad y de caducidad relativas a esta materia podían ser ejercidas por cualquier persona interesada ante los Tribunales de Primera Instancia en sus atribuciones civiles.

Una vez visto rápidamente las disposiciones más importantes de la No. Ley 4994 pasamos a revisar la nueva Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Capítulo III

Nuevas disposiciones en materia de patentes de invención en el marco de la Ley vigente No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo del 2000, relativas al procedimiento de concesión de patentes de invención.

Para apreciar el cambio que produjo la promulgación de una nueva Ley sobre Propiedad Industrial, vamos a señalar a grandes rasgos algunas disposiciones que marcan la diferencia de las disposiciones que vimos de la Ley anterior No. 4994.

El primer gran paso que establece la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial es la creación de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Con esto se inicia la transformación, de una simple sección departamental de una Secretaría de Estado, la autoridad competente en la materia, se convirtió en una Oficina con jurisdicción nacional, adscrita a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, pero con autonomía técnica y con patrimonio propio.

En virtud del artículo 139, esta Oficina Nacional tiene la facultad de administrar todo lo relativo a la concesión, el mantenimiento y la vigencia de las Patentes de Invención y de modelos de utilidad, de los registros de diseños industriales y de

signos distintivos, así como la decisión sobre las acciones y los recursos administrativos que la misma Ley establece y que pueden ser incoados por aquel que tenga un interés jurídico y se enmarque dentro de lo delimitado en la Ley.

De acuerdo a la nueva Ley esta Oficina debe funcionar bajo la dirección de un Directorio¹, el cual está integrado por cinco miembros titulares, quienes pueden hacerse representar por un suplente, a saber: el Ministro de Industria y Comercio, quien lo preside, el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministro de Educación y Cultura y el Director del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria.

El Directorio de la ONAPI entre otras facultades², designa al Director General de la Oficina, quien es el representante legal de la misma, ratifica los funcionarios de la institución propuestos por el Director General, entre otros aspectos de administración de mayor envergadura que tienen que ver con la política nacional en materia de propiedad industrial y recomendaciones al Poder Ejecutivo, en cuanto a modificaciones de las leyes, adhesión a tratados, entre otros.

¹ Artículo 141 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

² Artículo 142 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Esta Ley crea además, dos departamentos especializados³, el de Signos Distintivos que interviene en todo lo relativo a marcas, nombres comerciales y denominaciones de origen o geográficas; y el de Invenciones, que interviene en todo lo relativo a patentes, diseños industriales y modelos de utilidad.

Ambos departamentos son dirigidos por directores departamentales, quienes deben atender en primera instancia y en reconsideración, las acciones y los recursos que se ventilen en cada una de sus áreas.

Esta nueva Ley, a diferencia de la anterior, contiene disposiciones expresas y obligatorias relativas a los requisitos de forma y de fondo para solicitar la concesión de una patente de invención, los cuales deben ser debidamente examinados por los técnicos en el área correspondiente, así como la Ley establece las obligaciones por parte del solicitante o titular de patente para el mantenimiento de la vigencia de las mismas, entre otros aspectos.

En el artículo 1 de la Ley No. 20-00 se define como 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”*.

³ Artículo 145 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

En el artículo 2 se enumeran las materias excluidas de protección por patente de invención, a saber:

a) Los descubrimientos que consisten en dar a conocer algo que ya existe en la naturaleza, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

b) Las creaciones exclusivamente estéticas;

c) Los planes, principios o métodos económicos o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o industriales o a materia de juego;

d) Las presentaciones de información;

e) Los programas de ordenador;

f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico;

g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza, siempre que la invención esté dirigida a la materia viva o a la sustancia en la forma en que exista en la naturaleza;

h) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión, de tal forma que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia;

i) Los productos ya patentados por el hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente original.

En el artículo 3 se establecen los tres requisitos de fondo que debe cumplir toda invención para ser patentable, las cuales son:

- 1. que debe ser susceptible de aplicación industrial,*
- 2. que debe ser novedosa, y*
- 3. que debe tener nivel inventivo.*

El artículo 4 establece que “*una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. A estos efectos, la expresión industria se entiende en su más amplio sentido e incluye, entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y los servicios*”.

El artículo 5 establece que “*una invención es novedosa cuando no existe previamente en el estado de la técnica y que el estado de la técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, una divulgación oral, la comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en la República Dominicana o, en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud extranjera, cuya prioridad se reivindique...*”

El artículo 6 establece que “*una invención tiene nivel inventivo si para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente*”.

El artículo 11 establece los requisitos formales para solicitar una patente de invención, a saber:

1. Una instancia dirigida a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, con los datos relativos al solicitante, al mandatario, si lo hubiera, y al inventor, así como el título de la invención, la fecha, el número y la oficina extranjera donde se haya presentado la solicitud de patente que se reivindica.
2. A la instancia se le debe anexar una descripción, una o más reivindicaciones, los dibujos que correspondan, un resumen, el comprobante de pago de la tasa de presentación, copia certificada de toda solicitud de patente igual a la que reivindica que se hubiese presentado en otro país.

En el artículo 13 se establece la forma en que debe redactarse la descripción, enfatizando que la misma *“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”*. Asimismo establece lo datos

específicos que se deben indicar de manera expresa y obligatoria, tales como:
“el sector tecnológico, agrícola, científico etc., al que se refiere o al cual se aplica la invención; la tecnología anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse útil para la comprensión y el examen de la invención, y referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología, entre otros,...”.

En el artículo 14 se dispone que es indispensable la presentación de dibujos cuando sean necesarios para comprender, evaluar o ejecutar la invención.

En el artículo 15 se indica que las reivindicaciones tienen por objeto definir la materia para la cual se desea protección mediante la patente, que las mismas deben ser claras y concisas, y deben estar enteramente sustentadas por la descripción.

El artículo 16 indica que el resumen debe comprender una síntesis de lo divulgado en la descripción y una reseña de las reivindicaciones y los dibujos que hubieran, y en su caso debe incluir la fórmula química o el dibujo que mejor caracterice a la invención.

El artículo 19 dispone lo relativo a la manera en que la Oficina deberá realizar el examen de forma a la solicitud, en un plazo legal de sesenta (60) días. Y que en el caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se deberá notificar al solicitante para que efectúe la corrección dentro de un plazo de dos (2) meses, a reservas de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio.

El artículo 21 establece que la solicitud deberá publicarse 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, pudiendo el solicitante requerir que la publicación se haga antes del vencimiento del plazo indicado. Esto es con el fin de que cualquier persona interesada pueda presentar dentro de los sesenta (60) días de la publicación, observaciones fundamentadas respecto a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud.

El artículo 22 establece la manera en que la Oficina debe examinar el fondo de la solicitud. En este examen la Oficina debe verificar si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad, esto es, novedad, aplicabilidad industrial y nivel inventivo, si no cae dentro de las exclusiones de patentabilidad, si cumple con las disposiciones de redacción de la descripción, de las reivindicaciones, del

resumen, y si cumple con lo relativo a las reivindicaciones de prioridad, si fuere el caso, entre otros aspectos.

Este examen fondo puede ser realizado directamente por la Oficina o mediante el concurso de expertos independientes o de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en el marco de acuerdos internacionales, regionales o bilaterales.

En la Ley se dispone que la Oficina podrá tomar en cuenta y reconocer otros documentos relativos a exámenes de patentabilidad que se efectúen en otras oficinas de propiedad industrial.

El artículo 27 establece que 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. Sin embargo, a partir del mes de marzo del año 2008 entró en vigor la disposición⁴ relativa a la compensación del plazo de vigencia de las patentes de invención en los casos y con las condiciones que se establecen al respecto.

⁴ Artículo de la Ley No. del de Implementación del DR-CAFTA.

Otro aspecto novedoso en esta Ley, es lo relativo a la obligación del solicitante de una patente de invención o del titular, realizar un pago de una tasa anual para mantener la vigencia y los derechos de una solicitud de patente o de una patente de Invención. La falta de pago de estas anualidades en el plazo legal o en el plazo de gracia legal, conlleva la caducidad de pleno derecho.

Al igual que la legislación anterior, esta Ley establece en su artículo 29 el derecho que tiene el titular de una patente de excluir o prohibir a terceras personas a que exploten su invención patentada.

En el artículo 30 se establece la limitación y el agotamiento de los derechos del titular de la patente, es decir, lo que el titular de la patente no puede prohibir sobre su invención a terceras personas que realicen los siguientes actos, a saber:

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 licenciataro o de cualquier otra forma lícita;

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.

El artículo 34 dispone lo relativo a las causas por las cuales una solicitud de patente o una patente de invención puede ser declarada nula y/o caduca. Se establece además, que esta acción puede ser ejercida por toda persona interesada en la invención, debiendo dirigir una instancia, en el caso de nulidad, a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, tomando en consideración los casos específicamente enumerados en dicho artículo.

En este sentido la Ley establece que se podrá declarar la nulidad de una patente cuando:

a) El objeto de la patente no constituye una invención conforme a los Artículos 1⁵ y 2 numeral 1)⁶;

⁵ El artículo 1 de la Ley No. 1 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “se entiende por invención toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria que cumpla con las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Una invención podrá referirse a un producto o a un procedimiento”.

⁶ El Artículo 2 numeral 1) de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “No se considera invención, y en tal virtud queda excluida de protección por patente de invención, la materia que no se - adecuó a la definición del Artículo 1 de la presente ley.. Este artículo además enumera las materias que no se consideran invenciones.

b) La patente se concedió para una invención comprendida en la prohibición del Artículo 2 numeral 2) o que no cumple con las condiciones de patentabilidad previstas en los artículos 3⁷, 4, 5 y 6⁸;

c) La patente no divulga la invención de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14⁹;

d) Las reivindicaciones incluidas en la patente no cumplen los requisitos previstos en el artículo 15¹⁰;

e) La patente concedida contiene una divulgación más amplia que la contenida en la solicitud inicial.

La Ley establece que las patentes caducan de pleno derecho en los siguientes casos:

⁷ El artículo 3 de la Ley No. 20-00 establece que "*Una invención es patentable cuando es susceptible de aplicación industrial, es novedosa y tiene nivel inventivo.*

⁸ Los artículos 4, 5 y 6 de la Ley No. 20-00 definen cuando una invención posee aplicación industrial, novedad y nivel inventivo, respectivamente.

⁹ Los artículos 13 y 14 de la Ley No. 20-00 disponen lo relativo a la manera en que debe ser descrita la invención, y sobre utilidad de los dibujos en los caso en que aplique, respectivamente.

¹⁰ El artículo 15 de la Ley No. 20-00 establece la forma en que deben redactarse las reivindicaciones, las cuales deben ser claras y concisas, entre otras características.

a) Al término de su vigencia;

b) Por falta de pago de las tasas para mantener su vigencia.

La Ley establece que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial puede declarar la caducidad de una patente:

a) Si transcurridos dos (2) años de concedida la primera licencia obligatoria no se llegaron a satisfacer los objetivos para los cuales fue concedida;

b) Cuando ello fuere necesario para proteger la salud pública, la vida humana, animal o vegetal o para evitar serios perjuicios al medio ambiente.

En el artículo 35 se establece el recurso de reconsideración contra la resolución emitida por el Departamento de Invenciones que rechace una solicitud de patente o anule una patente. Este mismo artículo establece que este recurso debe interponerse dentro de un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva.

En los artículos del 40 al 47 de la Ley se introduce por primera vez disposiciones relativas a las licencias de uso obligatorias, las cuales tienen condiciones especificadas en la Ley.

En el artículo 135 se establece lo relativo al derecho de prioridad, disponiéndose en dicho artículo *“que una persona que ha presentado una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de un diseño industrial o de una marca, en un país que acuerda reciprocidad para estos efectos a las personas de nacionalidad dominicana o domiciliadas en la República Dominicana, así como su causahabiente, goza de un derecho de prioridad para solicitar en el país una patente o un registro para el mismo objeto de protección”*.

Según la Ley, cuando se trata de una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, el derecho de prioridad aplica dentro de un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de la primera solicitud en cualquier país extranjero, cuando se trata de una solicitud de registro de diseño industrial, el derecho de prioridad aplica dentro de un plazo de seis meses.

Con este plazo de beneficio prioridad que otorga la Ley, el solicitante de una patente o de un registro de diseño industrial, puede solicitar la concesión o el registro de un diseño industrial en varios países dentro de dichos plazos, y las

oficinas de propiedad industrial donde aplique su solicitud, deberán actuar en cuanto al examen del requisito de patentabilidad de la Novedad, a partir de la primera fecha en que solicitó por primera vez la concesión o el registro.

Asimismo, otro gran avance en esta Ley es que dispone de manera expresa la protección de otras figuras jurídicas, tales como, los modelos de utilidad, los cuales se protegen mediante patentes y tienen una vigencia de 15 años improrrogables y los diseños industriales que se protegen mediante el registro, y tienen una vigencia de cinco años prorrogables por dos períodos iguales de cinco años.

En la Ley No. 20-00 también se dispone el procedimiento para presentar las acciones en primera instancia ante los Departamentos de Signos Distintivos o de Invenciones, y en apelación¹¹ administrativa, ante el Director General de la ONAPI. La decisión del Director General puede ser recurrida ante la Corte de Apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales. A su vez, estas sentencias son susceptibles de recurso de

¹¹ Artículo 157 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

casación¹², conforme a las disposiciones establecidas para la materia civil y comercial.

La nueva ley establece la aplicación de la clasificación internacional de patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971, con sus revisiones y actualizaciones para las patentes de invenciones y de modelos de utilidad, y para los diseños industriales la clasificación internacional de dibujos y modelos industriales establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968, con sus revisiones y actualizaciones. Contempla además, disposiciones relativas a las medidas conservatorias, a la competencia desleal, a los secretos industriales, a la Información y Protección de Datos para Autorización de Comercialización, entre otros aspectos.

Y por último, con relación a la situación jurídica de las patentes emitidas y de las solicitudes de patentes depositadas en virtud de la Ley No. 4994 del 26 de abril del 1911, la Ley No. 20-00 dispuso en el artículo 185 que *“Las solicitudes de patente de invención que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose de acuerdo con la legislación anterior, pero las patentes que se concedan a partir de esa fecha, quedarán sujetas a las disposiciones contenidas en esta Ley No. 20-00, con excepción de*

¹² Artículo 158 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

lo relativo a la nulidad de la patente previsto en el Artículo 34, para lo cual se aplicarán las disposiciones de la legislación anterior No. 4994’.

En este sentido, se aplica el artículo 22 de la Ley No. 4994 que establece que *“La acción en nulidad y la acción en caducidad podrán ser ejercidas por toda persona que tenga interés en ello. Esas acciones, lo mismo que todas las contestaciones relativas a la propiedad de las patentes, se llevarán a cabo por ante los Tribunales o Juzgados de 1° instancia, en sus atribuciones civiles”.*

De esta manera, de lo expuesto anteriormente se entiende que por un lado la ONAPI al momento de examinar las solicitudes de patentes de invención bajo la Ley 4994 que están pendientes a la fecha de la promulgación de la Ley 20-00, deberá enmarcarse de acuerdo a los requisitos formales establecidos en la Ley 4994, y por otro lado, la Oficina no tiene competencia para conocer de las acciones de nulidad en contra de las patentes solicitadas bajo la jurisdicción de la Ley 4994 y concedidas en el marco de la Ley No. 20-00.

En el artículo 186 se dispone que “las patentes de invención concedidas de conformidad con la Ley 4994 del 26 de abril de 1911, se registrarán por las disposiciones de esa legislación, con algunas excepciones, enumeradas a continuación, a saber:

- a) El Artículo 10, en lo que respecta a la reducción de las tasas para mantener la patente concedida.

- b) El Artículo 28, a cuyo efecto se cobrarán las tasas anuales sólo por los años restantes de vigencia de la patente y se aplicará la escala de tasas anuales comenzando por la tasa más baja prevista en esa escala

- c) Los Artículos 29 (Derechos y protección conferidos por la patente), 30 (Limitación y agotamiento de los derechos de la patente) 31 (Derecho del usuario anterior de la invención de buena fe), 32 (transferencia de la patente), 33, numerales 2) y 3) (licencias contractuales), 34, numeral 5) (caducidad de la patente), 36 (renuncia y limitación de la patente), 38 (división de la patente), 40 (licencias obligatorias), 41 (Licencia obligatoria por falta de explotación), 42 (Licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas), 43 (Solicitud y concesión de las licencias obligatorias) 44 (Condiciones para la concesión de las licencias obligatorias) 45 (Licencia obligatoria en caso de patentes

dependientes), 46 (Licencias de interés público), 47 (Condiciones de las licencias de interés público) y 48 (Revocación de la patente en caso de abuso);

d) Los Artículos 136 (cotitularidad), 150 (Modificación y corrección de la patente o registro) 154 (Acciones ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial), 155 (Intervención de terceros interesados) 156 (Efectos de la declaración de nulidad) 157 (Apelaciones por vía administrativa); y

e) Los artículos contenidos en los Títulos VI (De la Competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial) y VII (Disposiciones transitorias y finales), en lo pertinente, cuando las acciones correspondientes se iniciaran después de la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

Asimismo, se establece que las patentes de invención concedidas bajo la Ley 4994 del 26 de abril de 1911, sólo durarán por el término otorgado de conformidad con dicha ley, a diferencia de las patentes solicitadas bajo la Ley

4994 y concedidas bajo la Ley No. 20-00, las cuales durarán por el término establecido en la ley vigente No. 20-00.

Capítulo IV

Análisis jurídico de las patentes farmacéuticas solicitadas y concedidas en referencia a patentes concedidas en el extranjero, en el marco del artículo 17 párrafo II de la Ley No. 4994 del 26 de abril del 1911.

Una vez revisado brevemente, en el capítulo II de este documento, los aspectos principales relativos al procedimiento de concesión de patentes de invención de la Ley No. 4994 del 1911 sobre Patentes de Invención, derogada por la actual Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial; así como también, enumeradas las principales disposiciones de la Ley vigente No. 20-00 sobre Propiedad Industrial relativas al procedimiento de concesión de patentes, de manera en general, y sus nuevos aportes, vamos a analizar y hacer un ejercicio de interpretación de lo establecido por el legislador en el artículo 17 párrafo II de la Ley No. 4994.

Vistos los cambios de una legislación a otra, los aportes y los mandatos en las nuevas disposiciones, constatamos que de una Ley de simple registro como ya hemos referido, que lo era la Ley No. 4994, actualmente tenemos una Ley crítica que obliga a los solicitantes al cumplimiento de una serie de requisitos de forma y de fondo, así como también, queda obligada la autoridad competente, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), de revisar y examinar el

cumplimiento de esos requisitos, mediante el examen expreso de forma y de fondo a las documentaciones que deposita el solicitante al momento y en el transcurso de su solicitud de patente, estos son, los datos bibliográficos relativo al título de la invención, datos del solicitante, de los inventores, del mandatario, datos de prioridad, y documentos relativos a la descripción de la invención, las reivindicaciones, el resumen y dibujos o fórmulas químicas.

La manera de proceder por la ONAPI al momento de realizar estos exámenes está minuciosamente establecido en la Ley, y conlleva el cumplimiento de plazos legales, y la necesidad imperativa de contar con un recurso humano conformado por técnicos y especialistas en las diferentes áreas, tales como, química, farmacia, mecánica, entre otros, examinadores de fondo que comprueben los requisitos de patentabilidad que debe tener la invención, para su aprobación y concesión de patente, a saber, nivel inventivo, novedad mundial y aplicabilidad industrial.

Para comenzar con nuestro análisis, a continuación transcribimos nuevamente lo que establece el artículo 17 de la Ley No. 4994, esto es, que:

“Los extranjeros podrán obtener en la República, Patentes de Invención, siempre que cumplan con las formalidades y condiciones determinadas por la presente Ley. (Primer párrafo).

El autor de la invención o un descubrimiento ya apatentado en el extranjero, podrá obtener una patente en la República; pero la duración de esta patente no podrá exceder a la de las patentes tomadas en el extranjero”. (Segundo párrafo).

A continuación vamos a señalar algunos hechos que sucedieron en el marco jurídico de la Ley No. 4994:

1. En virtud del segundo párrafo del artículo 17, se solicitaron numerosas solicitudes de patentes de invenciones farmacéuticas a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, haciendo referencia como base de fundamento para obtener una patente en el país, que la misma estaba previamente concedida en el extranjero.
2. Estas invenciones patentadas en el extranjero, al momento de solicitarse en República Dominicana, ya tenían varios años de estar patentadas en el extranjero.

3. Las patentes de invención extranjeras a las cuales se hacía referencia en las solicitudes de patente en Dominicana en muchos casos no eran las patentes originarias, esto es, el solicitante no reparaba en depositar copia certificada de la patente correspondiente a la segunda solicitud en otro país, que no era el de la prioridad, recordemos que la Ley no lo exigía. o más bien no lo establecía.

4. Los solicitantes al depositar su solicitud de patente, mediante una instancia de concesión patentes de invención en el marco de este artículo 17, las denominaban expresamente patentes de confirmación, término que no estaba contemplado en la legislación.

5. Los solicitantes de estas patentes de invenciones indicaban y solicitaban expresamente en su instancia que el término de la vigencia de su patente debía ser la misma fecha en que caducaba la patente extranjera a la cual se hacía referencia, sin embargo, en el documento que depositaban como prueba de la patente extranjera no figuraba la fecha de vencimiento, por lo cual, en principio, sólo la buena fe de los solicitantes era la que se

mantenía como buena y válida como información relativa a la vigencia de la patente de referencia.

6. La actuación de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, en cuanto a este tipo de solicitudes fue que aprobó numerosas de estas solicitudes y a algunas les concedió las patentes por el término que pedían los solicitantes en sus respectivas instancias.

Esa era la historia de las solicitudes de patentes de invención en el área farmacéutica que hacían referencia a una patente extranjera.

Ahora bien, es posible que si leemos de manera aislada el artículo 17 en su segundo párrafo de la Ley No. 4994, pareciese a primera lectura, que estaba bien fundamentada la actuación expuesta más arriba por parte de los solicitantes y de la autoridad competente en aquel entonces.

Sin embargo, si leemos el primer párrafo del artículo 17 y le damos prioridad sobre el segundo párrafo, podríamos considerar que se establece que los extranjeros podrán obtener patentes en el país siempre y cuando cumplan con las formalidades y condiciones establecidas en la ley.

Si estudiamos aisladamente ambos párrafos, pareciera que el primer párrafo indica que por un lado, todo inventor o persona, nacional y extranjera, en principio podía solicitar una patente en el país, solamente con el previo cumplimiento de los requisitos legales; ahora bien, en caso de que ese extranjero, haya obtenido una patente en otro país, la ley le beneficiaba permitiéndole obtener una patente en República Dominicana, pero ya la vigencia estaría ligada a la de la patente extranjera.

Entendemos que esta fórmula constituiría una discriminación especialmente con el nacional y con aquellos inventores a los cuales se les obligaba que su invención fuese nueva.

A estos efectos, para seguir analizando, vamos a recordar las formalidades y condiciones que se requerían para obtener una patente en el país, a saber:

- Debía ser nueva, en virtud de los artículos 1, 18, y 19 de la Ley No. 4994.
- Y en el caso de las invenciones farmacéuticas, debían además presentar una certificación de aprobación del Juro Médico, que luego pasó a tener

esta facultad la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.

Recordemos que el requisito principal para obtener una patente, de acuerdo al artículo 1 de dicha Ley No. 4994, era que debía ser una invención nueva.

- Y este requisito era confirmado por el artículo 18 de la Ley No. 4994 que establecía que eran nulas las patentes concedidas a invenciones que no fueran nuevas; y
- el artículo 19 de la misma Ley No. 4994, que establecía que no se consideraba nueva la invención que en la República o en el extranjero, y con anterioridad a la fecha del depósito de la solicitud, haya recibido una publicidad suficiente para poder ser ejecutada.

En este sentido, vistos los artículos 1, 17 párrafo 1ero., 18 y 19 de la Ley No. 4994, entendemos que en su conjunto coinciden en que la novedad era un aspecto fundamental para darle exclusividad al creador de un invento, y que aunque la Autoridad competente en aquel entonces, en virtud de la misma Ley, no se le obligaba realizar un examen relativo a la novedad, el hecho de que se

tratara de una solicitud que se refería a una patente extranjera con varios años de patentada, era obvio que no era novedosa para esa fecha, por lo que, fácilmente podía haberse pronunciado la autoridad en ese sentido, ante aquellas solicitudes que se basaban en patentes de tantos años previos de vigencia.

Simplemente, tomemos en cuenta, que en el mismo proceso de concesión, existía en otros países, el requisito de publicación de la solicitud, mediante la cual se informaba a los terceros de la existencia de una solicitud a los fines de que presentaran observaciones.

Por lo que, visto nuevamente estos artículos relativos a la novedad, entendemos que el párrafo 2 del artículo 17 de la Ley No. 4994 contradecía el principio mismo del concepto por el cual se otorgada la patente.

Por otro lado, otro de los requisitos que disponía la Ley en aquel entonces, y esto se puede comprobar con la revisión de algunos de los expedientes de las patentes expedidas, es que muchas de ellas, no tienen la certificación de aprobación o del dictamen del Juro Médico, lo cual era obligatorio, en virtud del artículo 2 literal d), así como del artículo 5 de la Ley No. 4994, relativo a las

formalidades para la solicitud de patentes en el caso de productos farmacéuticos.

Para los solicitantes en aquel entonces, entendían que esta formalidad no se aplicaba a este tipo de solicitudes, ya que , según interpretan ellos, la única formalidad o condición que exigía la Ley para los que optaran por el párrafo 2 del artículo 17 era que su duración no excediera la vigencia de la patente extranjera, por lo que, según ellos, tanto el requisito de novedad como del dictamen del Juro Médico, no eran necesarios para la concesión de este tipo de patentes que se referían a patentes extranjera.

En este sentido, recordemos que como pudimos estudiar, la Ley No. 4994 no exigía un examen de fondo como la Ley actual No. 20-00. Sin embargo, sí exigía el examen formal de los documentos que se depositaban junto con la instancia de solicitud, lo cual, en el caso de las solicitudes de patentes farmacéuticas, no se realizaba cabalmente.

Entendemos que la administración asumió, el criterio impuesto por los solicitantes, dejándose convencer del criterio de excepción a la ley, pero que ya vimos que de aceptar que es una excepción a la regla, sería un trato desigual y

discriminatorio, especialmente, para los nacionales. Esta interpretación errónea de la Ley permitió que se emitieran numerosas patentes, incumpliendo con los requisitos de la aprobación del Juro Médico y con el requisito de novedad, establecidos en el artículo 1, 2, 18 y 19 de la Ley No. 4994.

Otra particularidad de estas solicitudes es que a pesar que la administración aceptó de manera sumisa las solicitudes denominadas por los solicitante como patentes de confirmación, en los certificados de patentes que se expidieron al respecto, no consta la designación de ese tipo de patente, como patentes de confirmación de una extranjera, sino que las identifica indicando en el certificado de dicha patente, que la misma patente que se registra, se refiere a una patente extranjera.

Sobre este tema de las mal denominadas patentes de confirmación y el artículo 17 de la Ley No. 4994 se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia, en dos ocasiones, a saber:

- En la sentencia de fecha 12 de julio del 2006, relativa al Recurso de Casación interpuesto por Libertador Marketing, S.A., en donde se pronuncia de la siguiente manera:

“Resulta improcedente la alegada denominación de patente de confirmación, como una extensión de la patente inscrita en los Estados Unidos, en razón de que no sólo la ley de la materia (Ley 4994) no contempla en absoluto la posibilidad de tal calificación de patentes, sino porque su admisión conllevaría una flagrante violación a los requisitos previos establecidos por la ley dominicana para obtener una patente de invención en materia de medicamentos farmacológicos”.

- Asimismo, en el recurso de casación interpuesto por Merck y Co, Inc. y E. I. Du Pont de Nemours and Company, la sentencia señala:

Que la recurrente fundamenta el recurso señalando que *“Tal novedad no puede ser exigida a un invento ya apatentado en el extranjero,... siendo la única obligación impuesta a la patente de confirmación en la República Dominicana, que su duración no puede exceder de la otorgada en el extranjero a la patente que le dio origen”.*

La recurrente alega además: *“que las llamadas patentes de confirmación constituyen, como su nombre lo dice, una confirmación de una patente ya*

existente en otro país, de lo que se desprende que la novedad de la patente ya fue examinada para el otorgamiento de la misma, la que hace que, por un lado, la duración de las patentes de confirmación no pueda exceder el término de la patente original, y por el otro, que no se les exija una novedad al momento del otorgamiento”.

La Corte expresó que *“si bien el autor de una invención ya registrada en el extranjero puede obtener una patente de la misma en la República Dominicana, también es válido convenir en que ello está supeditado, entre otros requisitos, a que sean cumplidas con antelación las formalidades y condiciones determinadas en la presente ley,...y que además el invento esté revestido de novedad”.*

Además señaló que *“resulta improcedente el concepto de que al ser patentado el producto en el extranjero no tenía que someterse a los requisitos legales de nuestro país, como incorrectamente estiman las empresas recurrentes”.*

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia, a través de sus dos pronunciamientos como Corte de Casación, ha establecido que el artículo 17

segundo párrafo, debe analizarse dentro del marco completo de todas las disposiciones de la Ley No. 4994, por lo que no debe ser entendido como una excepción, esto es, respetando el criterio de novedad y las exigencias legales que exigía la Ley No. 4994.

En ese sentido, a pesar que muchas han sido las opiniones contrarias a la decisión de nuestra Suprema Corte de Justicia, de nuestra parte, coincidimos en parte con la interpretación de dichas Jurisprudencias.

Porque entendemos que la Ley se contradijo ella misma, ya que por un lado, como hemos dicho en el transcurso de esta exposición, la Ley 4994 estableció de manera indirecta una definición de invención, dispuso sobre la importancia de la novedad para el beneficio de una patente, entre las causales de nulidad, la falta de novedad era una de ellas; y entonces sobre todo esto, estableció en un párrafo secundario, unas líneas que se interpretan que existe una excepción al requisito de novedad, ya que el hecho de conceder una patente con el fundamento de que se basa en una patente previamente concedida en el extranjero, le afecta totalmente la novedad, ya que para ese entonces, dentro del mismo proceso normal de concesión en el país extranjero ya había sido divulgado para conocimiento de terceros.

Esto además, añadiendo que a la falta de novedad también le afectaba la falta del cumplimiento del requisito legal del dictamen del juro médico.

Y en general, la Ley No. 4994 al no establecerle a la autoridad competente la obligación de realizar un estudio crítico, y al haberse emitido un reglamento de aplicación, tampoco estableció parámetros específicos para ser tomados en cuenta como buena y válida la solicitud de patente referida a una patente extranjera, como es el aspecto de que la Ley no establecía la patente específica que debía referirse el solicitante para basar su solicitud en el país, ya que de esta manera, fácilmente, el solicitante podía traer su segunda patente extranjera y sabiamente obtener una año más de vigencia, dejando a un lado la primera patente solicitada o la patente prioritaria.

Conclusiones y Recomendaciones.

Después de desarrollar los temas de este breve estudio, vamos a enumerar brevemente nuestras conclusiones y ha establecer algunas recomendaciones, a saber:

- La Ley No. 4994 del 26 de abril del 1911, fue una ley adecuada para su época, pero incomprendida y poco estudiada por la autoridad que la administró. La elaboración de un reglamento de aplicación hubiera obligado a estudiarla y tal vez, modificarla para que fuese una Ley más acorde a los criterios que la fundamentaron.
- Por disposición expresa de la Ley No. 4994 todas las solicitudes de patentes de invención de productos farmacéuticos debían cumplir con el requisito obligatorio de aportar la certificación de aprobación del Juro Médico de la República o de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, en su defecto.

- En principio, todas las solicitudes de patentes de invención solicitadas en virtud de la Ley No. 4994 debían cumplir con el requisito de novedad establecido en el artículo 1, 18 y 19 de dicha Ley.
- En las disposiciones de la Ley No. 4994, no existía de manera expresa la denominación de patentes de confirmación, por lo que dicha designación no debió ser admitida por la autoridad competente.
- Aparentemente, en todo caso, el extranjero que tenía una patente de invención en otro país y que quisiera patentarlo en la República Dominicana, debía cumplir con todas las formalidades y condiciones establecidas por la Ley No. 4994, entre ellos, con lo del dictamen del Juro Médico, en el caso se las invenciones farmacéuticas..
- De acuerdo a las disposiciones transitorias de la Ley No. 20-00 en sus artículos 185 y 186, las patentes solicitadas y concedidas en virtud de la Ley No. 4994, en lo que respecta a las acciones de nulidad deben ser ventiladas ante los tribunales civiles, por lo que tanto las autoridades judiciales como las autoridades administrativas deben tratar de entender

hasta qué punto debemos ser flexibles con este tipo de patentes y sobre qué bases, sí debemos pedir el cumplimiento de los requisitos legales.

- El estudio y el conocimiento de las nuevas disposiciones de la Ley No. 20-00 del 8 de mayo del 2000 sobre Propiedad Industrial, sirve de base para analizar mejor las debilidades, las contradicciones y las lagunas de la Ley derogada No. 4994.
- Los cambios y las nuevas disposiciones establecidas en la nueva Ley No. 20-00 modernizaron el sistema de concesión de patentes, y el marco jurídico de la propiedad industrial en el país y han permitido estudiar con más profundidad la importancia de esta figura jurídica, tanto para el innovador o titular de la patente como para el consumidor y para la política interna del mercado de un país.
- Es responsabilidad de los tribunales judiciales estudiar y analizar los casos referentes a las patentes concedidas bajo la ley No. 4994, basándose en cada expediente en particular, en principio, tomando en consideración los requisitos de forma, ya que lamentablemente, la Ley, ya sea por error o por omisión estableció una contradicción y discriminación

que en principio no debió permitirse durante tantos años de vigencia de la Ley.

- Las dos jurisprudencias existentes son una muestra de que todavía debemos ponernos de acuerdo y buscar una solución fundamentada, seria y salomónica para tratar estas patentes y solicitudes de patentes basadas en el párrafo 2 del artículo 17 de la Ley 4994.
- Recomendamos que la nueva administración respete las disposiciones de la ley No. 4994 pero de manera crítica, para la adecuada atención de los expedientes que fueron depositados bajo esa jurisdicción.
- El conocimiento de las solicitudes pendientes que tiene la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, depositadas en el marco de la Ley No. 4994, debe realizarse de manera estricta, de tal manera que se cumpla con los requisitos de novedad que debían cumplir las mismas; así mismo, debe establecer claramente los lineamientos de que la vigencia comienza a partir de la fecha de prioridad y de que no necesariamente debe caducar el mismo día en que termine la vigencia la patente extranjera, sino, simplemente antes.

- Es un reto, pero es necesario establecer en el plazo más breve posible los criterios administrativos para las solicitudes pendientes de la Ley 4994, que se encuentran en la ONAPI. La actual administración puede optar por estudiar cada expediente de manera individual y a medida que vaya verificando la conformación del mismo y que efectivamente verifique que se cumplieron con los requisitos expresos de dicha Ley, tomará un decisión que marcará un precedente que deberá ser utilizado para todos los demás casos pendientes que sean similares, y asimismo, será el criterio que tomarán los tribunales judiciales.
- Es importante romper con los criterios viejos de que las cosas se hacían porque esa era la costumbre, ahora, las cosas se deben hacer porque así lo permite la Ley.
- Todavía queda mucho tiempo por hablar sobre este tema, mientras hayan solicitudes pendientes y mientras hayan patentes expedidas en el marco de la Ley 4994 que se encuentren vigentes, siempre habrá un aspecto que se deberá dilucidar en la ONAPI y en los tribunales, porque todavía

no todo está dicho ni discutido, y cada expediente es un mundo de posibilidades y evidencias documentales que deberán ser analizadas.

Fuentes de Información

- Derecho de Patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad. Carlos Correa. Salvador Bergel. Luis Genovesi. Jorge Kors. Andres Moncayo Von Hase. Alicia Alvarez. Ediciones ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999.
- Derecho de las Patentes de Invención. Tomos 1 y 2. Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta SRL. 2da. Edición. Buenos Aires, Argentina. 2004.
- Manual único de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países del istmo Centroamericano y la República Dominicana. Versión 2007.
- Propiedad Industrial, Guía Legal. Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Pellerano & Herrera. Santo Domingo, D.N. Rep. Dom. 1995. Impreso en Amigo del Hogar.

- Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. Organizado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), con la colaboración del Ministerio de Cultura de España, el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004. tendencia de la jurisprudencia en República Dominicana. Documento preparado por la Sra. Francisca Gabriela García Gómez, juez, miembro de la corte penal de Santiago, Suprema Corte de Justicia, Santiago.

Leyes, Decretos, Convenios, Sentencias:

- Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados al comercio (ADPIC).

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisada en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra 1999. Publicación OMPI. Reimpresión 2005.
- Decreto No. 599-01, de fecha 1ero. de junio del 2001 de aplicación de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.
- Decreto No. 205-03, de fecha 6 de marzo del 2003 que modifica el Reglamento de aplicación No. 599-01, de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.
- Decreto No. 180-03, de fecha 3 de marzo del 2003, que modifica el Reglamento de aplicación No. 599-01, de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial .
- Ley No. 4994 sobre Patentes de Invención del 26 de abril de 1911. Base legal de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio y Legislación Complementaria. Secretaría de Estado de Industria y Comercio, Santo Domingo, D.N. 1999.

- Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo del 2000.
- Ley 424-06 sobre la implementación del DR-CAFTA, de fecha 20 de noviembre del 2006.
- Ley 493-06 de fecha 22 de diciembre del 2006, que modifica artículos de la Ley 424-06.
- Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de fecha 12 de julio de 2006, sobre el Recurso de Casación interpuesto por Libertador Marketing, S.A.
- Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de fecha 31 de enero de 2007, sobre el Recurso de Casación interpuesto por Merck & Co., Inc. Y E. I. Du Pond de Nemours and Company.
- Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Capítulo 15.

Páginas consultadas en la Internet:

- <http://www.consultapopular.gov.do/reformas-antteriores.html>

- www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_17.doc
- http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=34353
- http://www.wipo.int/treaties/es/Remarks.jsp?cnty_id=222C.
- http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html.
- www.onapi.gob.do
- <http://onapi.gob.do/pdf/ley20-00.pdf>
- <http://onapi.gob.do/pdf/4994.pdf>.
- www.impi.gob.mx
- www.oepm.es