



Superintendencia de
Industria y Comercio



Seminario Regional de la OMPI para algunos países de América Latina y del Caribe sobre la implementación y el uso de ciertas flexibilidades en materia de patentes

Tema 9: El uso de licencias obligatorias

**Bogotá
6 a 8 de febrero de 2012**



LICENCIAS OBLIGATORIAS, EXPERIENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Luisa Castillo

Bogotá, Colombia
07-02-2012

Reseña Histórica

Ley 4994

***Sobre Patentes de
Invención 28 Abril 1911***

Ley 20-00

08 de Mayo del 2000

En virtud de la Resolución No. 2-95 del 20 de enero de 1985, la República Dominicana ratifica el Acuerdo de Marrakech, con el cual se crea la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), formaban parte fundamental e integral del referido Acuerdo, y al suscribir este último, la República Dominicana asumió el compromiso de adecuar la legislación existente a fin de que se creara un sistema de protección de los Derechos de Propiedad Industrial que contribuyera con la transferencia y difusión de la tecnología.

LICENCIAS OBLIGATORIAS

Estas licencias podrán ser requeridas, bajo la condición de que el solicitante haya realizado todas las diligencias necesarias para obtener una licencia por parte del titular de la patente y las mismas no hayan surtido el efecto esperado, siempre y cuando haya mediado un plazo no mayor de doscientos diez (210) días desde que iniciaron las diligencias en ese sentido.

Art. 40

CAUSALES PARA LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS OBLIGATORIAS

- Por falta de explotación
- Por prácticas anticompetitivas.
- Licencia obligatoria en caso de patentes dependientes.
- Licencias de interés público. Arts.41-42, 45 y 46

CONDICIONES PARA LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS

- a) La concesión de las mismas las realizará la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial;
- b) Serán consideradas las circunstancias propias de cada caso;
- c) Las licencias obligatorias se extenderán a las patentes relativas a los componentes y procesos que permitan su explotación;

- d) La concesión de estas licencias no será de carácter exclusivo;
 - e) No podrán cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que la integre;
 - f) Serán concedidas para abastecer principalmente el mercado interno, salvo en los casos establecidos en los Artículos 41 y 46;
- Art. 44**

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE LICENCIAS OBLIGATORIAS ANTE LA ONAPI

- **Notificar al titular de la patente en el término de treinta (30) días, contados a partir del día de depósito de la solicitud de la licencia.**
- **El titular a partir de la notificación de la solicitud de licencia obligatoria tiene un plazo no mayor de sesenta (60) días, para presentar sus argumentaciones.**

CONTINUACION

- Si el titular no responde en este plazo se considerarán como aceptadas las condiciones presentadas por el solicitante.
- En caso de que el titular responda, la ONAPI previa audiencia de las partes y si ellas no se pusieran de acuerdo, fijará una remuneración razonable que recibirá el titular de la patente, la que será establecida de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 40.

CONTINUACION

- 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. La sustanciación del recurso no tendrá efecto suspensivo. **Art.43**

EXPERIENCIA DOMINICANA

- **Tres solicitudes de licencias obligatorias.**
- **Las tres son por prácticas anticompetitivas:**
 - a) **La fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos patentados. En particular cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto.**

CASO 1

- **Solicitante:** Ethical Pharmaceutical, C. por A.,
- **Patente No. 112** la cual protege el principio activo **CLOPIDOGREL** (agente antiplaquetario que inhibe la formación de coágulos en enfermedad arterial coronaria)
- **Titular:** Sanofi-Synthelabo, S.A

CASO 2

- **Solicitante:** Fabrica de Espuelas Plásticas La Princesa, S. A,
- **Patente No. 4968**, la cual protege las Espuelas Artificiales para Peleas de Gallos.
- **Titular:** Posti-Fort, Inc.

CASO 3

- **Solicitante:** Laboratorios Magnachem Internacional, C. por A
- **Patente No. 5250** la cual protege el Procedimiento para preparar Olanzapina (tratamiento de la esquizofrenia)
- **Titular:** Eli Lilly and Company

Gracias

Luisa Castillo
l.castillo@onapi.gob.do

