



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria y Comercio

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Información para la Oficina Internacional sobre la actividad inventiva y los requisitos relativos a la divulgación suficiente.

Actividad Inventiva

i) **Definición de experto en la materia:** en la legislación de República Dominicana existe la figura de persona **especializada o experta en la materia**, sin embargo no está definida, solo se hace mención en la definición de nivel inventivo en el artículo 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad industrial:

*“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”.*

ii) **Métodos empleados para evaluar la actividad inventiva:** el método empleado para evaluar la actividad inventiva es: problema-solución, ver: Manual del Examinador (Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de Propiedad Industrial de los países del Itsmo Centroamericano y la República Dominicana, **páginas 64-75**).

iii) **Nivel de actividad inventiva (Evidencia):**

Para analizar el nivel de actividad inventiva de una solicitud nos enfocamos en los indicios de actividad inventiva citados en el Manual del Examinador (página 69), los cuales son:

- carácter inesperado del resultado.
- el hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior.
- la sorprendente sencillez de la solución propuesta.
- el hecho de haber superado dificultades técnicas reales.
- la originalidad de la solución, que se aparta del camino conocido y abre una vía nueva.
- el hecho de que la invención responda a una necesidad ya antigua, permanente y aún insatisfecha.



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria y Comercio

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Excepción: Para las patentes de modelos de utilidad la Oficina Nacional de Propiedad Industrial bajo el fundamento de que los Modelos de Utilidad se conceden a invenciones técnicas de menor nivel inventivo que el exigido a las Invenciones, pero que resultan beneficiosas al quehacer tecnológico y que el requisito de nivel inventivo previsto en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial se refiere a que la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente, emite la **Resolución # 62 del ocho (08) de agosto del año 2006**, la cual ordena que al momento de realizar el examen de fondo de una solicitud de patente de Modelo de Utilidad **no** se examinará el nivel inventivo con el mismo criterio estricto que el de las Patentes de Invenciones.

Definición del estado de la técnica: conforme a la legislación nacional citamos el contenido del artículo 5 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial:

Artículo 5.- Novedad.

"1. Una invención es novedosa cuando no existe previamente en el estado de la técnica.

*2) **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 conforme al Artículo 135. También queda comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en trámite ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, 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.*

*3) **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.*

4) La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial dentro del procedimiento de concesión de una patente, no queda comprendida en la excepción del numeral precedente, salvo que la solicitud se hubiese presentado por quien no tenía derecho a la patente, o que la publicación se hubiese hecho indebidamente."



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria y Comercio

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Divulgación suficiente

i/ii) Los requisitos de divulgación habilitante y de fundamento están contenidos en la disposición de la legislación nacional Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su **artículo 13 y 14** sobre la descripción, citamos a continuación:

Artículo 13

“La descripción debe divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

2) La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

El sector tecnológico, agrícola, científico etc., al que se refiere o al cual se aplica la invención;

b) La tecnología anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse útil para la comprensión y el examen de la invención, y referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;

c) Descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, y exponer las ventajas que hubiera con respecto a la tecnología anterior;

d) Breve descripción de los dibujos, de haberlos;

e) La mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos;

f) La manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, salvo cuando ello resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

3) Cuando la invención se refiere a material biológico que no puede ser descrito de manera que la invención pueda ser ejecutada por una persona versada en la materia, y dicho material no se encuentra a disposición del público, se complementará la descripción mediante un depósito de dicho material en una institución de depósito previamente designada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

4) Cuando se efectúe un depósito de material biológico para complementar la descripción, esta circunstancia se indicará en la descripción junto con el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de orden atribuido por la institución al depósito. También se describirá la naturaleza y características del material depositado, cuando ello fuese relevante para la divulgación de la invención.”



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria y Comercio

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Artículo 14

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

ii) Otro documento de apoyo para **requisito de divulgación**. El examen de fondo se apoya en el Manual del Examinador (Manual 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, **(páginas 32-34 y 45-46 impreso)**., a continuación listamos algunos puntos básicos:

- La explicación de la invención que permita la comprensión del problema técnico planteado, la solución al mismo y las ventajas de dicha solución;
- La exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención que podrá ilustrarse con ejemplos.
- La indicación de la aplicación industrial de la invención, si no es evidente.
- La descripción de los dibujos, planos, figuras o gráficos, si los hubiera.
- Unidades y fórmulas. utilizar el sistema métrico de unidades de peso y medidas o, si se utiliza otro sistema, expresar también las unidades conforme al sistema métrico. Igualmente, las temperaturas deben expresarse en grados Celsius, o también en grados Celsius si se expresan en primer lugar de manera diferente. Para los demás valor físicos (es decir aquellos cuyas unidades no se derivan directamente de las medidas de longitud, de masa, de tiempo y de temperatura), es necesario utilizar las unidades reconocidas en la práctica internacional.

iii) **Requisitos descripción escrita**. Están contenidos en la Guía de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (páginas 24-30,40-43,51-53 impreso) y en los Lineamientos del departamento de invenciones (páginas 4-7).



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria y Comercio

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Debe contener los siguientes aspectos fundamentales:

- Información suficiente para que una persona del área técnica la pueda llevar a la práctica, es decir reproducir la invención.
- Terminología conocida en la técnica.
- Los temas generales tales como: título de la invención, el sector tecnológico, tecnología anterior conocida, descripción de la invención, breve descripción de los dibujos, ejemplos de ejecución de la invención, reivindicaciones y resumen.
- Las áreas como química y farmacia, deben tener ejemplos específicos representativos de la invención, de compuestos químicos (síntesis químicas desde lo general hasta lo particular, nombre químico y estructura química, datos de identificación y separación física-química, datos actividad biológica, etc.) composiciones, formulaciones, procedimientos.
- Requisitos de escritura, tales como tipo de letra arial tamaño 12, hoja 8 ½*11, numeración de las páginas consecutivamente y las líneas de los párrafos de 5 en 5, los temas a desarrollar resaltados en negrita y correcta ortografía.

FIN DEL DOCUMENTO