

La aplicación de la compensación del plazo de vigencia de patentes en la República Dominicana

Marcos PEÑA Y Brenda RECIO

Marcos Peña es socio fundador de la firma Jiménez Cruz Peña. Vicepresidente del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Presidente de la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (2010-2012).

Brenda Recio se desempeña como abogada sénior de la firma JCP y en su práctica se especializa en propiedad intelectual, telecomunicaciones, derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, así como en inversión extranjera.

Resumen

Los autores revisan la compensación del plazo de vigencia de patentes en el país y la posición actual sostenida por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) a la luz de los compromisos asumidos bajo el DR-CAFTA. Abordan asimismo el impacto que tendría una incorrecta aplicación de la figura de la compensación en la República Dominicana, sobre todo en el sector de la industria tecnológica y farmacéutica.

PALABRAS CLAVES: COMPENSACIÓN DEL PLAZO - PATENTES - DR-CAFTA - PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD - ONAPI.

Abstract

The authors analyze the patent term extensions in the country and the current position held by the National Office of Industrial Property (ONAPI, for its Spanish acronym), in virtue of the compromises undertaken under DR-CAFTA. They tackle the impact that an incorrect application of term extension would have in the Dominican Republic, above all in the technological and pharmaceutical sectors.

KEYWORDS: TERM EXTENSION - PATENTS - DR-CAFTA - NON-RETROACTIVITY PRINCIPLE - ONAPI.

Sumario: I. Fundamento legal. II. Aplicación de la compensación del plazo de vigencia de patentes por la ONAPI. III. Análisis de la aplicación de la figura de la compensación: A. Apreciación de derecho. B. Apreciación sobre un legítimo interés colectivo. IV. Conclusión.

I. FUNDAMENTO LEGAL

Un año luego de la entrada en vigencia en nuestro país del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (en lo adelante, DR-CAFTA), esto es, el 1 de marzo de 2008, entraron en vigor las disposiciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la República Dominicana (en lo adelante, Ley 20-00), relativas a la compensación del plazo de vigencia de una patente, por efectos de la aprobación de la Ley 424-06 de fecha 20 de noviembre de 2006 sobre la Implementación del DR-CAFTA (en lo adelante, Ley No. 424-06).¹

La modificación sufrida por el artículo 27 de la Ley 20-00 vino a raíz de que el DR-CAFTA mediante su artículo 15.9.6 disponía la obligación a cargo de las partes contratantes de ajustar y compensar el término de

¹ Esto así puesto que el artículo 33 numeral 1 de la citada Ley No. 424-06 dispone: «Lo prescrito en el Artículo 2, del Título I, del Capítulo I de la presente ley, en lo relativo al párrafo I del artículo 27 de la Ley 20-00, entrará en vigencia un (1) año después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos».

las patentes cuando existiesen retrasos irrazonables en el otorgamiento de las mismas. Este retraso irrazonable solo podría ser tomado en consideración en escenarios específicos: cuando la emisión de la patente se hubiese tomado más de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte, o tres años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que fuese posterior, y siempre y cuando los períodos imputables a acciones del solicitante de la patente no se incluyeran en la determinación de dichos retrasos.

En este sentido, el artículo 27 de nuestra Ley 20-00 (tal como fue sustituido por el artículo 2 de la Ley No. 424-06), dispone expresamente:

Plazo de la patente. La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana, salvo lo que se establece en los Párrafos del presente Artículo.

Párrafo I. De la compensación del plazo de vigencia de las patentes de invención.

1. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones en los casos en que dicha Dirección hubiere incurrido en un retraso irrazonable, entendiéndose por «retraso irrazonable» aquel imputable a la Dirección de Invenciones en el otorgamiento del registro de una patente de más de cinco (5) años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres (3) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior.

2. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones, en los casos que la autoridad competente del permiso de comercialización hubiere incurrido en un retraso irrazonable en el proceso de la primera aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, protegido por una patente de invención vigente, y se verifique una

reducción del período de comercialización exclusivo del producto, como resultado de dicho retraso. Para efectos de este numeral se considerará que la autoridad competente incurrió en un retraso irrazonable si excede un plazo mayor de dos (2) años y seis (6) meses desde que se solicitó la aprobación de comercialización.

Este artículo 27 termina estableciendo en su numeral 3 que las solicitudes de compensación solo podrán ser efectuadas, so pena de caducidad, dentro del plazo de 60 días contados a partir de la expedición de la patente.

En virtud de lo anterior, tenemos que mientras el plazo de vigencia de la patente es de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud inicial en la República Dominicana, el mismo podrá ser extendido solo en las circunstancias explícitamente establecidas en la ley (retraso irrazonable o injustificable) y por un período adicional de hasta tres años. La institución a cargo de velar por la tutela de la correcta aplicación de esta disposición es la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI).

Queremos resaltar que la posibilidad de extensión del plazo de vigencia de una patente toma particular importancia ya que durante el plazo de vigencia de la misma la sociedad garantiza a su titular el derecho de poder excluir a terceros de explotar su invención (se otorga efectivamente un monopolio), pero al terminar el referido plazo la invención deberá entrar en el dominio público, recibiendo la sociedad, a cambio de la protección previa brindada al titular, el acceso necesario a la patente para beneficio del interés colectivo.

Es, pues, importante resaltar que ese interés colectivo, que es el que da origen a la protección inicial de las patentes y/o a su posterior extensión a favor del titular, debe ser salvaguardado en todo momento.

II. APLICACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA DE PATENTES POR LA ONAPI

La ONAPI ha emitido múltiples decisiones sobre solicitudes de aplicación de la compensación del plazo de vigencia de patentes. Se ha

generado, no obstante, cierta controversia sobre la aplicación del ya referido artículo 27 en relación con aquellas patentes cuyas solicitudes habían sido depositadas por ante dicha institución con anterioridad a la entrada en vigencia del DR-CAFTA, esto es, el 1 de marzo de 2008.

Esta controversia se profundiza en el sector farmacéutico más que en ningún otro sector, donde existen actores que sostienen que la aplicación de la figura de compensación deberá recaer sobre toda patente que sea expedida con posterioridad al 1 de marzo de 2008, independientemente de la fecha de presentación de la misma, y siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 20-00.

Posee particular interés el sector farmacéutico, ya que recordamos que existe un factor social y de salud pública, el cual abordaremos en su momento, que pudiese verse particularmente afectado de extenderse, sin justificación y de manera irrazonable, los monopolios de patentes consentidos sobre productos farmacéuticos; y a la inversa, los titulares recibirían un importante beneficio económico por la continuidad de sus monopolios sobre productos patentados. Tal y como veremos más adelante, tomando en consideración este problema muchos países han excluido completamente los productos farmacéuticos del otorgamiento de plazos de compensación.

La ONAPI ha sido constante y consistente en las evaluaciones efectuadas sobre solicitudes de extensión de plazo de patentes al establecer:

[...] únicamente serán susceptibles de invocar la compensación en el tiempo de vigencia de las patentes otorgadas en la República Dominicana, *las solicitudes que hayan tenido fecha oficial de presentación nacional a partir del 1 de marzo de 2008 conforme lo estipulado en el artículo 33 de la Ley No. 424-06 de implementación del DR-CAFTA*; y el otorgamiento o no del derecho compensatorio que se solicita, dependerá de las causas que originaron el retraso irrazonable por parte de la Dirección de Invenciones según fuere el caso.² (La cursiva es nuestra.)

² Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Resolución del Director General Núm. 0064-2012, de fecha 8 de agosto de 2012, Considerando Núm. 35 relativo a la

En este sentido, la ONAPI ha sostenido que es la fecha de presentación de una patente la que debe tomarse en cuenta para determinar todo lo relativo a la misma, es decir, es la fecha que se tomará para determinar *la novedad, el nivel inventivo y su aplicación industrial; así como las condiciones del proceso al que habrá de someterse*.³ Bajo la lógica que ha empleado, la fecha de presentación de una solicitud de patente posee una implicación jurídica concreta, dando inicio al plazo de vigencia de su registro y por ende teniendo consecuencias definidas. Dicha fecha de presentación marca lo que constituiría un *acto ocurrido*, y por aplicación del mismo DR-CAFTA, el cual dispone en su artículo 15.1 numeral 13 que «este capítulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado», una solicitud de patente con una fecha anterior al 1 de marzo de 2008 no podrá beneficiarse de la figura de la compensación.

Tenemos, pues, que el evento que determina si aplica o no la figura de la compensación del plazo de vigencia de patentes es su fecha de presentación. De este modo, si una patente posee como fecha de presentación una fecha anterior al 1 de marzo de 2008, entonces no podrá gozar de dicha figura, y de hacerlo se estaría violando el principio de irretroactividad de la ley consagrado en nuestra Carta Magna.

Esta posición no ha sido solo de la ONAPI, sino que ha sido consensuada con el Comité de Propiedad Intelectual de la Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX), manifestando ambas instituciones que «[...] solo

Patente P2005-00123, «Inhibidores CEPT»; ONAPI, Resolución del Director General Núm. 0065-2012, de fecha 8 de agosto de 2012, Considerando Núm. 36 relativo a la Patente P2005-00010, «Imidazo (4,5-B) Piridin sustituido como Inhibidor de P38 Quinasa»; ONAPI, Resolución del Director General Núm. 0066-2012, de fecha 8 de agosto de 2012, Considerando Núm. 35 relativo a la Patente P2003-00702, «Inhibidores de la Cisteína Proteasa Catepsina»; ONAPI, Resolución del Director General Núm. 0071-2012, de fecha 8 de agosto de 2012 relativo a la P2002-0378, «Derivados de Pirazol para el tratamiento del VIH»; ONAPI, Resolución del Director General Núm. 0073-2012, de fecha 8 de agosto de 2012 relativo a la P2006-0110, «Composición farmacéutica que contiene gestágenos y/o estrógenos y 5-metil-(6S) tetrahidrofolato».

³ *Ibidem*.

las solicitudes [de patentes] depositadas a partir del 1 de marzo de 2008, son las que podrían solicitar la compensación del plazo tomando en cuenta dos situaciones: 1) la aplicación en el tiempo, 2) la comprobación real del retraso».⁴

III. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA FIGURA DE LA COMPENSACIÓN

A) *Apreciación de derecho*

La fecha de presentación de la patente ante la ONAPI genera el inicio del conteo del plazo de vigencia y de protección de la patente, al final del cual la sociedad recibirá el beneficio de un acceso ilimitado sobre la misma, como contraprestación a la exclusividad temporal otorgada. Es menester destacar que la fecha de presentación es tomada en consideración tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y constituye el acto jurídico que genera derechos (*v. gr.* derecho de prioridad sobre la invención, cómputo del plazo para solicitar registro en otras jurisdicciones), y obligaciones (*v. gr.* pago de las tasas de mantenimiento, bajo pena de caducidad) a cargo del inventor.

La ONAPI, al examinar los elementos necesarios para verificar si procede o no la extensión del plazo de vigencia de una patente, acertadamente ha tomado en consideración si la fecha de presentación de la solicitud de registro de patente es anterior o posterior al 1 de marzo de 2008. Esto así ya que es en dicho momento de presentación de la invención cuando se determina que nacen los derechos y obligaciones vinculados con la invención y, por tanto, es cuando se origina el derecho del titular de exigir un plazo de compensación de la vigencia de su patente.

Por aplicación del principio de irretroactividad de la ley tenemos que a partir del 1 de marzo de 2008, momento de entrada en vigor de la compensación del plazo de vigencia de las patentes, todas las

⁴ *Vid. supra*, nota 2.

solicitudes de patentes que fueran presentadas ante la ONAPI y que generen la expedición de una patente, deberán poder gozar de la opción de solicitar, en caso de que proceda, el derecho de extensión de su plazo de vigencia. A la inversa, todas las patentes que hayan sido solicitadas con anterioridad al 1 de marzo de 2008, no podrán verse de ninguna manera beneficiadas del referido plazo de compensación.

El artículo 110 de la Constitución de la República Dominicana es claro en su prohibición sobre la aplicación retroactiva de la ley, estableciendo:

La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

Es evidente que el principio de irretroactividad de la ley juega un papel determinante en la correcta aplicación de la figura de la compensación del plazo de vigencia de patentes, toda vez que una incorrecta aplicación de dicho principio puede afectar el colectivo social.

En este tenor, una ley no debe ni puede afectar las consecuencias jurídicas producidas con anterioridad a su puesta en vigencia, y mucho menos cuando ocurre como en este caso, en que el otorgamiento de los plazos a actos ocurridos en el pasado, puede afectar a la sociedad, violentándose los derechos colectivos.

Este ha sido el criterio sostenido invariablemente por nuestra Suprema Corte de Justicia, aseverando que una ley que altera derechos adquiridos, como aquellos que se producen con su aplicación a las patentes una vez presentada la solicitud, sería retroactiva. A saber:

Considerando, que entre las soluciones que la necesidad de determinar cuándo una norma jurídica debe descartarse a causa de su retroactividad, figura en primer lugar, la teoría de los derechos adquiridos, tradicionalmente consagrada por nuestra Constitución en los términos siguientes:

Art. 47. - En ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior; que, en efecto, cuando este canon se refiere a situaciones establecidas conforme a una legislación anterior, alude necesariamente a la teoría o doctrina de los derechos adquiridos que se identifica con el principio de la irretroactividad de las leyes, de lo que se infiere, por lógica jurídica, que *sería retroactiva toda ley que altera o alterara derechos adquiridos, no simples expectativas*, establecidos conforme a una legislación anterior; que la supresión o desmonte o variación de los beneficios fiscales que otorgó la Ley No. 28-01 a las empresas que se establecieron en la zona especial de desarrollo fronterizo, *no sólo vulnera*, como válidamente afirman los impetrantes, *el principio que prohíbe a la ley regir la validez y los efectos de situaciones jurídicas nacidas antes de su promulgación*, salvo las excepciones previstas en la Constitución, *sino el derecho a la seguridad jurídica o a la confianza legítima*, como se le llama en derecho europeo, y que es definida por la mejor doctrina, expresando que la misma *consiste en la confianza que tiene en un Estado de Derecho el ciudadano en el ordenamiento jurídico*, es decir, al conjunto de leyes que garantizan la seguridad y el orden jurídico.⁵ (La cursiva es nuestra.)

En este mismo sentido ha fallado el Tribunal Constitucional, protegiendo el principio de irretroactividad como máxima expresión de la seguridad jurídica:

8.10. Este tribunal constitucional ya ha tenido la oportunidad de fijar su posición respecto de lo que debe ser entendido como derechos adquiridos, y no es ocioso reproducir lo que al respecto fue señalado en la sentencia tc/0013/12 (epígrafe 6, numeral 6.5, página 5):

En efecto, la Constitución que rige dispone en su Art. 110 lo siguiente: Irretroactividad de la ley. La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir.

⁵ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 1 de fecha 07/03/07, B.J. 1156. Acción Directa de la Asociación Dominicana de Empresas Fronterizas Inc. y compartes (recurrentes).

No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. *En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.* Tal y como se desprende del texto constitucional transcrito, *el principio de irretroactividad es la máxima expresión de la seguridad jurídica*, el cual cede en casos excepcionales por la aplicación retroactiva o ultractiva de disposición de similar estirpe más favorable para el titular del derecho.

Conviene precisar el concepto de derechos adquiridos, para lo cual debe considerarse que toda disposición normativa está constituida por dos elementos: uno material y otro formal. El primero se refiere al supuesto o hipótesis de hecho, previsto en la disposición de que se trate; el segundo, a la conclusión jurídica surgida como consecuencia directa de la ocurrencia de aquellos supuestos e hipótesis fácticos. Comprobado el hecho, nacen los efectos jurídicos que la ley le asigna, y que son, precisamente, los derechos adquiridos. Así, estos derechos deben ser entendidos como las consecuencias jurídicas nacidas en virtud de una ley vigente al cumplimiento del hecho previsto en la misma ley [...].⁶ (La cursiva es nuestra.)

La presentación de la solicitud de patente es, pues, un acto ocurrido, preciso y delimitado, que surte efectos específicos y concretos (no solo en cuanto al titular sino también frente a la sociedad misma), que no constituye meras expectativas, y que por ende enmarca una situación jurídica constituida. En este tenor, solo podrá beneficiarse de la extensión del referido plazo de vigencia aquel que haya efectuado su solicitud con posterioridad al 1 de marzo de 2008.

En este sentido, cabe reiterar que esta posición va acorde al referido artículo 15.1 numeral 13 del DR-CAFTA, que dispone sobre la no aplica-

⁶ Tribunal Constitucional, sentencia tc/0090/13, expediente No. tc-01-2003-0014, de fecha 04/06/2013. Carlos Chomut (accionante). Referencia: relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Carlos Chomut contra el artículo 1 de la Ley No. 124-01, que crea el Fondo Patrimonial para el Desarrollo (FONPER), de fecha 24/07/2001.

ción de la figura de compensación sobre *actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de dicho tratado*.

Este artículo se corresponde con el párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por la República Dominicana en fecha 9 de marzo de 1995, mediante su adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual establece que «El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate».

La solicitud de la patente es, pues, un acto ocurrido que reconoce derechos inmediatos a su titular. Una interpretación diferente a esto violaría tanto lo establecido en el DR-CAFTA como en nuestra Constitución.

B) *Apreciación sobre un legítimo interés colectivo*

Con la inserción de la compensación del plazo de vigencia de las patentes en nuestra legislación se crea una cláusula que sanciona la administración en los casos de dilación injustificada en la concesión de dichas patentes.

Si bien esta inserción en nuestro derecho interno ha sido producto de un compromiso internacional, el mismo Estado no puede ir más allá de las obligaciones que ha asumido en representación del pueblo dominicano, por lo que la ONAPI no podría ser culpada por ningún retraso con anterioridad al 1 de marzo de 2008, ya que en ese momento el retraso no era sancionable.

En este tenor, admitir que patentes solicitadas con anterioridad al 1 de marzo de 2008 se beneficiarían de la figura de compensación del plazo de la patente no sería solo violentar el principio de irretroactividad de la ley, sino también de seguridad jurídica y de legalidad que nos rige, en franco detrimento de los administrados, que es el pueblo dominicano y que en la suscripción y ratificación del DR-CAFTA se encontró representado por el Gobierno y el Congreso Nacional. Tal y como ha establecido la ONAPI:

[...] Interpretar lo contrario llevaría a gravar actos de la administración en un momento en el cual la ley no preveía la sanción por demora y conceder el beneficio de extender un derecho de exclusiva no contemplado por la Ley 20-00 antes del 1ero de marzo del año 2008 configurándose una transgresión al principio de no retroactividad de la Ley consagrado en la Constitución de la República.⁷

El caso se torna más delicado aún en lo que corresponde a solicitudes de patentes relacionadas con invenciones tecnológicas, las cuales sirven de soporte al avance de nuestro país, así como a solicitudes relacionadas con productos farmacéuticos.

En el caso, por ejemplo, de productos farmacéuticos, una aplicación flexible de la disposición establecida en el artículo 27 de la Ley 20-00 implicaría (en adición a las violaciones antes establecidas) una dilación en la que medicamentos que servirían para beneficio de la salud pública nacional, de repente, se vieran afectados por el otorgamiento de un plazo adicional sin cumplir con los requisitos antes discutidos establecidos tanto en la Ley 20-00 como en el DR-CAFTA. De hecho, muchos países, tomando en consideración este problema, han excluido completamente del otorgamiento de plazos de compensación a los productos farmacéuticos.

Este es el caso de Colombia, país que dictó recientemente el decreto por el cual se reglamenta la figura de la compensación. Este decreto establece en su primer artículo:

[...] cuando la Superintendencia de Industria y Comercio incurra en un retraso irrazonable en el trámite de una solicitud de patente *siempre que ésta no sea para un producto farmacéutico*, compensará por una sola vez al titular de la patente, previa solicitud de éste, restaurando el plazo de duración de la patente.⁸ (La cursiva es nuestra.)

⁷ Vid. *supra*, nota 2.

⁸ Artículo 1, Decreto No. 1873 de fecha 29 de septiembre de 2014, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

En los países de la Comunidad Andina en el año 2008 se incluyó en su legislación un articulado que regula la compensación del plazo, estableciendo en su artículo 1 lo siguiente:⁹

Los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486:

d) En el Capítulo V, Título II (Patentes de Invención): Con excepción de patentes farmacéuticas, establecer los medios para compensar al titular de la patente por los retrasos irrazonables de la Oficina Nacional en la expedición de la misma, restaurando el término o los derechos de la patente. Los Países Miembros considerarán como irrazonables los retrasos superiores a 5 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años desde el pedido de examen de patentabilidad, el que fuera posterior, siempre que los períodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos. (La cursiva es nuestra.)

En ese sentido, Perú modificó sus normas internas promulgando la Ley Núm. 29316 en enero de 2009, la cual en su artículo 9 (que modifica el artículo 32 del Decreto Legislativo Núm. 1075), indica:

La dirección competente, exclusivamente a solicitud de parte, ajustará el plazo de vigencia de la patente cuando se haya incurrido en un retraso irrazonable en el trámite de su concesión, excepto cuando se trate de una patente que reivindique un producto farmacéutico. En los casos que tales solicitudes además reivindiquen una patente de procedimiento farmacéutico, tampoco procede el ajuste previsto en el presente artículo. (La cursiva es nuestra.)

⁹ INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD), «Comunidad Andina reforma Decisión 486; Bolivia emprende medidas en contra», ICTSD, 2008, <<http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/comunidad-andina-reforma-decisi%C3%B3n-486-bolivia-emprende-medidas-en-contra>>. [Consulta: 18/12/14].

En la República Dominicana, a pesar de no existir una disposición expresa sobre las patentes farmacéuticas, cabe resaltar que el otorgar plazos de compensación a solicitudes presentadas antes de la entrada en vigencia del artículo 27 de la Ley 20-00 sería jurídicamente improcedente, afectándose adicionalmente el interés de la sociedad para acceder a productos farmacéuticos y la salud pública en general. Además, tenemos que este tipo de actuaciones solo prorrogaría de manera injustificada monopolios intelectuales, creando prácticas anticompetitivas en ese sector.¹⁰

El argentino Carlos Correa, especialista en propiedad intelectual y consultor de organismos internacionales como la OMC y las Naciones Unidas, advirtió recientemente:

[...] el constante aumento en la solicitud y concesión de patentes que se observa en los países industrializados y China no corresponde a un genuino progreso en la innovación [...] La proliferación de patentes refleja, en gran medida, el bajo nivel de requerimientos por parte de las autoridades que las conceden [...] el otorgamiento de patentes que no implican una verdadera invención sustrae conocimiento del dominio público y refrenan la legítima competencia.¹¹ (La cursiva es nuestra.)

El experto argentino continúa estableciendo que *«la proliferación es particularmente elevada y problemática en el sector farmacéutico, donde grandes empresas tratan de adquirir portafolios de patentes para extender la exclusividad de las licencias más allá de su expiración, mediante el agregado de nuevos componentes [...]»*. Como ejemplo, Correa menciona la

¹⁰ Por situaciones como esta, una fuerte corriente doctrinal propone incluso la eliminación total de las patentes, fundamentada sobre la base de que el monopolio con el cual son favorecidas puede resultar ineficiente y perjudicial, toda vez que desnaturalizan el libre mercado, desincentivan la innovación e impiden el desarrollo de potenciales invenciones de terceros, posiblemente mejores y más eficientes que las primeras. BOLDRIN, Michele, y LEVINE, David, *Against intellectual monopoly*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

¹¹ PHARMABAIRE, «EE. UU. vuelve a presionar por patentes en América» [en línea], Noticias Pharmabaires, 2014, <<http://www.pharmabaires.com/index.php/features/typogra-phy/403-eeuu-vuelve-a-presionar-por-patentes-en-america-latina>>. [Consulta: 18/12/14].

patente básica del antidepresivo paroxetina, la cual expiró en 1990, pero en virtud de la trampa de las patentes «secundarias» se mantendrá protegido hasta 2018.¹²

Sobre la problemática que crea la extensión del plazo de duración de las patentes, la doctrina considera:

Se debe tener en cuenta, sin embargo, que las políticas de patentes reflejan un *trade-off* entre estímulos para la invención y la existencia de poder monopolístico. En ese sentido, si bien el sistema de patentes promueve la actividad inventiva, causa también distorsiones, propias de las actividades monopolísticas, en los precios. Por ello, al ajustar la duración de la patente, los gobiernos enfrentan un *trade-off* entre una mayor actividad inventiva versus precios ineficientes.

La ampliación del período monopolístico, produce un efecto directo sobre el bienestar del consumidor, traducido en un menor excedente del mismo originado por los precios mayores que se enfrenta en relación a los que prevalecen en un mercado competitivo. Asimismo, la ampliación del período de patente, puede incrementar las probabilidades de prácticas anticompetitivas, por ejemplo, en relación a condiciones establecidas en las licencias otorgadas a terceros (con los consiguientes efectos en términos de bienestar y perjuicios al consumidor). [...] Si la agencia que otorga las patentes le concediese mayor tiempo de exclusividad al titular de la patente ello redundaría en perjuicio de los consumidores. Por eso es que resulta pernicioso conceder ampliaciones en el plazo de la patente por demoras.¹³ (La cursiva es nuestra.)

IV. CONCLUSIÓN

La figura de compensación del plazo de patentes no entró en vigencia en la República Dominicana sino hasta el 1 de marzo de 2008,

¹² Vid. *supra*, nota 10.

¹³ TAQUIRI, FRANCISCO, y TAVERA, JOSÉ A., «Extensión del plazo de duración de las patentes por demoras en la tramitación» [en línea], ESAN Business Graduate School of Business, <<http://www.esan.edu.pe/paginas/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/14-Taquiri.pdf>> 2007. [Consulta:17/12/14].

esto es, un año después de la ratificación del DR-CAFTA, por aplicación del artículo 33, numeral primero, de la Ley No. 424-06. Antes de esta fecha, no existía disposición legal alguna que se refiriera a la compensación de dicho plazo. Esto quiere decir que el privilegio actualmente consagrado en el párrafo 1 del artículo 27 de la Ley 20-00 solo puede ser reclamado y afectar a solicitudes de patentes presentadas *a partir* del 1 de marzo de 2008.

Este criterio ha sido el sostenido acertadamente por la ONAPI en el transcurso de evaluaciones de solicitudes de compensación de plazo de vigencia de patentes ante su institución.

Cambiar esta posición por parte del Estado dominicano sería violar la Constitución y el principio de irretroactividad de la ley, afectando por vía de consecuencia los compromisos asumidos mediante el DR-CAFTA, y poniendo en peligro el bienestar, la salud pública y los avances tecnológicos y científicos de la República Dominicana. Supondría colocar un interés particular por encima de un interés general, lo que solo generaría un impacto negativo para nuestro país.

Las resoluciones emitidas a la fecha por la ONAPI y el criterio consistentemente asumido por dicha institución en relación con la figura de la compensación del plazo de patentes se traducen en una buena aplicación del derecho por parte de la referida institución.

TEXTOS LEGALES

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA), 1 de marzo de 2007.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Ginebra (Suiza), 1994, ratificado por la República Dominicana en fecha 9 de marzo de 1995.

Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo de 2000.

Decreto No. 1873, 29 de septiembre de 2014. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

JURISPRUDENCIA

- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 1, de fecha 07/03/2007, B.J. 1156. Acción Directa de la Asociación Dominicana de Empresas Fronterizas, Inc. y compartes (recurrentes).
- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0064-2012, de fecha 08/08/2012, Considerando Núm. 35, Patente P2005-00123, «Inhibidores CEPT».
- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0065-2012, de fecha 08/08/2012, Considerando Núm. 36, Patente P2005-00010, «Imidazo (4,5-B) Piridin sustituido como Inhibidor de P38 Quinasa».
- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0066-2012, de fecha 08/08/2012, Considerando Núm. 35, Patente P2003-00702, «Inhibidores de la Cisteína Proteasa Cathepsina».
- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0071-2012, de fecha 08/08/2012. Patente P2002-0378, «Derivados de Pirazol para el tratamiento del VIH».
- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0073-2012, de fecha 08/08/2012. Patente P2006-0110, «Composición farmacéutica que contiene gestágenos y/o estrógenos y 5-metil-(6S) tetrahidrofolato».

BIBLIOGRAFÍA

- BOLDRIN, Michele, y LEVINE, David (2008): *Against Intellectual Monopoly*, Cambridge: Cambridge University Press.
- INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD) (2008): «Comunidad Andina reforma Decisión 486; Bolivia emprende medidas en contra» [en línea], ICTSD, <<http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/comunidad-andina-reforma-decisi%C3%B3n-486-bolivia-emprende-medidas-en-contra>>. [Consulta: 18/12/14].
- PHARMABAIRE (2014): «EE. UU. vuelve a presionar por patentes en América» [en línea], Noticias Pharmabaires, <<http://www.pharmabaires.com/index.php/features/typography/403-eeuu-vuelve-a-presionar-por-patentes-en-america-latina>>. [Consulta: 18/12/14].

TAQUIRI, Francisco, y TAVERA, José A. (2007): «Extensión del plazo de duración de las patentes por demoras en la tramitación» [en línea], ESAN Business Graduate School of Business, <<http://www.esan.edu.pe/paginas/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/14-Taquiri.pdf>>. [Consulta: 17/12/14].