

SENTENCIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2020, NÚM. 279

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 6 de agosto de 2009.

Materia: Civil.

Recurrente: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

Abogados: Dres. Fabián Cabrera F., Orlando Sánchez C. y Licda. Vilma Cabrera Pimentel.

Recurrido: Sanofi-Aventis.

Abogados: Lic. Práxedes Castillo Báez, Dres. Tania M. Castillo Báez, Sebastián Jiménez Báez y Licda. Patricia Mena Sturla.

Juez Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero.

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación en materia civil y comercial, regularmente constituida por los jueces Pilar Jiménez Ortiz, presidente, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Napoleón R. Estévez Lavandier, miembros, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha 26 de agosto de 2020, año 177° de la Independencia y año 157° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), entidad adscrita a la Secretaría de Industria y Comercio, con su domicilio y asiento social ubicado en la avenida Los Próceres núm. 11, sector Jardines del Norte, de esta ciudad, debidamente representada por su director general, Juan José Báez, domiciliado y residente en esta ciudad, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales, a los Dres. Fabián Cabrera F., Orlando Sánchez C. y Vilma Cabrera Pimentel, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0108433-3, 001-0122182-8 y 001-0065518-2, respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida Lope de Vega núm. 55, Centro Robles, segunda planta, apto. 2-2, ensanche Naco, de esta ciudad.

En este proceso figura como parte recurrida Sanofi-Aventis (continuadora jurídica de Sanofi-Synthelabo), sociedad comercial por acciones organizada y existente de acuerdo con las leyes de Francia, con su domicilio y asiento social ubicado en Francia, en el núm. 174, avenue de France, 75013 Paris, Francia, debidamente representada por su apoderada especial, Pedro Alexis Rodríguez, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0252860-1, domiciliado y residente en esta ciudad, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales, al Lcdo. Práxedes Castillo Báez y los Dres. Tania M. Castillo Báez, Patricia Mena Sturla y Sebastián Jiménez Báez, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0790451-8, 001-1570425-6, 001-1618015-9 y 001-1205022-4, respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida Lope de Vega núm. 4, edificio Castillo y Castillo, ensanche Naco, de esta ciudad.

Contra la sentencia civil núm. 442-2009, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 6 de agosto de 2009, cuyo dispositivo copiado textualmente dispone lo siguiente:

Primero: Declara bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la entidad SANOFI-AVENTIS, mediante acto No. 920/2008, de fecha veintidós (22) del mes de septiembre del año dos mil ocho (2008), del ministerial Ángeles Jorge Sánchez Jiménez, Alguacil Ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la Resolución número 0056-2008, de fecha diecisiete (17) del mes de julio del año dos mil ocho (2008), dictada por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), por haber sido interpuesto de conformidad con las reglas procesales que rigen la materia; Segundo: Acoge, en cuanto al fondo, el presente recurso de apelación y, en consecuencia, revoca en todas sus partes la resolución recurrida, por los motivos ut supra indicados; Tercero: Envía el presente expediente por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), para conocer lo relativo al fondo del presente caso; Cuarto: Condena a la parte recurrida, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracción de las mismas a favor del Lic. Práxedes M. Jiménez Báez y Patricia C. Mena Sturla, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE:

(A) En el expediente constan depositados: a) el memorial de casación de fecha 13 de noviembre de 2009, en el cual la parte recurrente invoca los medios contra la sentencia impugnada; b) el memorial de defensa depositado en fecha 5 de marzo de 2010, donde la parte recurrida invoca sus medios de defensa; y c) el dictamen de la procuradora general adjunta, Casilda Báez Acosta, de fecha 19 de agosto de 2010, donde expresa que procede acoger el presente recurso de casación.

(B) Esta Sala en fecha 15 de febrero de 2017 celebró audiencia para conocer del indicado recurso de casación, en la cual estuvieron presentes los magistrados que figuran en el acta levantada al efecto, asistidos del secretario y del ministerial de turno; a la indicada audiencia comparecieron ambas partes, quedando el asunto en fallo reservado para una próxima audiencia.

(C) En ocasión del conocimiento del presente recurso de casación, el magistrado Blas Rafael Fernández Gómez no figura en la presente decisión por encontrarse de licencia.

LA SALA DESPUÉS DE HABER DELIBERADO:

En el presente recurso de casación figura como parte recurrente Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), y como parte recurrida Sanofi-Aventis. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se verifica lo siguiente: a) que en fecha 3 de mayo de 2001 la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), emitió el certificado de concesión de patente núm. 112, al tenor del cual se protege la patente de invención "Sal de Enantiomero Dextrogiro del Alfa-(Tetrahidro-4, 6, 6, 7-tieno (3, 2 C) Piridil-5) (Cloro-2-Fenil) Acetato de Metilo, su procedimiento de preparación y las composiciones farmacéuticas que lo contienen", confirmando la patente Europea 281 459 de fecha 16 de febrero de 1988 a favor de la entidad Sanofi; b) que en fecha 9 de noviembre de 2001, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), emitió el segundo certificado de concesión de la patente núm. 112, con un error en la fecha de vencimiento, restándole un año de vigencia, es decir, en lugar de 10 años

(1998-2008) redujo su vigencia a 9 años (1998-2007); c) que después de habersele solicitado a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la corrección en la fecha de vencimiento de la patente núm. 112; esta emitió en fecha 19 de octubre de 2003 la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), el cuarto certificado de concesión de la patente núm. 112, en el cual fue corregida -mediante el uso de corrector líquido- la fecha de vencimiento de la referida patente y encima se estampó el sello oficial de la institución, consignando la fecha de vencimiento correcta "16 de febrero de 2008"; d) que en fecha 3 de julio de 2007, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), emitió el quinto certificado de concesión de la patente núm. 112, el cual consigna nuevamente la fecha de vencimiento incorrecta "17 de febrero de 2007"; e) que en fecha 19 de octubre de 2007 fue solicitada por la entidad Sanofi-Aventis, la corrección de la base de datos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), en cuanto a la fecha de vencimiento de la patente núm. 112; f) que en fecha 11 de febrero de 2008 fue emitida por la directora del Departamento de Invenciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) una comunicación, al tenor de la cual afirmó que: "desde el momento de su expedición la fecha de vencimiento que figura asentada y registrada en sus es el 17 de febrero de 2007, no existiendo ninguna constancia de que se haya solicitado corrección o modificación respecto de la vigencia de dicha patente"; g) que en fecha 15 de febrero de 2008, la entidad Sanofi-Aventis objetó, al tenor de un recurso de reconsideración, la referida comunicación; emitiendo al efecto la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la resolución núm. 0056-2008, en virtud de la que se declaró incompetente para decidir respecto a la vigencia y el procedimiento de concesión de la patente núm. 112; f) que la indicada resolución fue recurrida ante la corte a qua, la cual acogió el recurso de apelación y revocó la resolución impugnada, enviando a las partes a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), para que conociera del fondo del asunto; fallo que fue objeto del recurso de casación que nos ocupa.

La parte recurrente invoca los siguientes medios de casación: primero: violación del artículo 22 de la Ley 4994 del 26 de abril de 1911, sobre Patentes de Invención; violación del artículo 24 de la Ley 834 de 1978; errónea aplicación del artículo 157 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial; y, violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; segundo: violación al derecho de defensa, falta de motivación, falta de base legal y desnaturalización de los hechos; tercero: nueva falta de base legal y de motivación; violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; mala aplicación del artículo 34 y violación de los artículos 35 y 185 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial; y, nuevos aspectos sobre violación al artículo 22 de la Ley 4994 de 1911.

La parte recurrente, en defensa de la sentencia impugnada, sostiene lo siguiente: a) que bajo ningún concepto puede entenderse que la resolución administrativa impugnada no era recurrible, toda vez que en virtud de las disposiciones del artículo 157 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, la apelación es la única vía para objetar las resoluciones administrativas emitidas por el director general de ONAPI; b) que la alzada no vulneró el derecho de defensa de la recurrente al rechazar el infundado medio de inadmisión por extemporaneidad, pues era la recurrente a la que le correspondía probar sus alegatos y depositar el acto de notificación en que sustentaba su pretendida inadmisibilidad; c) que el fallo de la corte a qua es correcto, pues claramente el artículo 22 de la Ley 4994 es inaplicable al presente caso, debido a que el punto controvertido no versó sobre la validez ni la caducidad de la patente en cuestión, sino que se

trató de una solicitud de corrección de la base de datos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), para que se corrigiera la errónea fecha de vencimiento que figura en el certificado la patente núm. 112, de modo que no haya contradicción con el certificado original; d) que no se evidencia la falta de motivos, pues la alzada simplemente acogió el recurso declarando a ONAPI competente para conocer sobre la corrección solicitada y remitió a las partes para que conocieran ante dicha institución el fondo del asunto.

Conviene señalar que aun cuando en el memorial de casación los medios se encuentran titulados, en el desarrollo de los mismos se vierten ideas disímiles de modo que será dividido en aspectos y se establecerá un orden lógico para su correcta valoración.

En el desarrollo del primer aspecto de sus medios de casación, reunidos por su estrecha vinculación, la parte recurrente alega que la corte a qua transgredió las disposiciones del artículo 24 de la Ley 834 de 1978, toda vez que el ordinal tercero de la resolución apelada envió a las partes a presentar su controversia ante las autoridades judiciales correspondientes, conforme a lo que establece la Ley núm. 4994 de 1911; por lo que Sanofi-Aventis estaba obligada a llevar su contestación ante la jurisdicción civil de primer grado y no ante la corte de apelación, en virtud de que la jurisdicción de envío se impone, por tanto, la alzada era incompetente para conocer de la causa.

La jurisdicción de alzada se refirió sobre los aspectos de su competencia, en el contexto siguiente:

“Con relación a dicha excepción de incompetencia, esta Sala de la Corte entiende que resulta pertinente el rechazo de la misma (...) pues en virtud de que el artículo 157 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, señala que las resoluciones del director general, agotan la vía administrativa, y serán recurridas por ante la corte de apelación del departamento judicial que corresponda al lugar donde esté ubicada la ONAPI, en atribuciones civiles en un plazo de 30 días francos a partir de la notificación, de lo que se colige que si bien se trata de una resolución dictada por la vía administrativa, la única vía de recurrir la misma es por ante esta corte, como bien lo hiciera la hoy recurrente Sanofi-Aventis”.

En virtud del principio de facilitación, contenido en el artículo 3 de la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y Procedimientos Administrativos: “las personas encontrarán siempre en la Administración las mayores facilidades para la tramitación de los asuntos que les afecten, especialmente en lo referente a identificar al funcionario responsable, a obtener copia sellada de las solicitudes, a conocer el estado de tramitación, a enviar, si fuera el caso, el procedimiento al órgano competente, a ser oído y a formular alegaciones o a la referencia a los recursos susceptibles de interposición.

Respecto a la cuestión que nos ocupa el Tribunal Constitucional dominicano ha hecho el ejercicio siguiente: el legislador goza de libertad de configuración en lo referente al establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades. Es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recurso -reposición, apelación u otro- tiene o no cabida respecto de cierta decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos -positivos y negativos- que deben darse para su ejercicio .

El artículo 157 de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial, establece que: “la resolución del director general agota la vía administrativa y será ejecutoria. Esta resolución podrá ser recurrida por 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”.

En esas atenciones, si bien la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), después de haber observado las atribuciones de su competencia y en virtud del principio de facilitación que rige los procedimientos administrativos, podía enviar el proceso ante el órgano que en entendiera competente, no menos cierto es que al tenor del referido principio y de las disposiciones del artículo 157 de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial, la entidad Sanofi-Aventis, en caso de no estar de acuerdo con la decisión emitida por el órgano administrativo, tenía derecho a recurrir la resolución cuestionada ante la corte de apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, como de hecho hizo, sin que se pudiese retener el vicio invocado, razón por la que procede desestimar el aspecto evaluado.

En el desarrollo del segundo aspecto de sus medio de casación la parte recurrente sostiene, lo siguiente: a) que la corte a qua desnaturalizó los hechos al establecer que la resolución objetada fue notificada el 20 de agosto de 2008, cuando en realidad fue el 19 de agosto de 2008; b) que además la alzada vulneró el derecho de defensa de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), al desestimar el medio de inadmisión por extemporáneo del recurso de apelación por no estar depositado el acto con el cual fue notificada la resolución apelada. Inobservando que la entonces recurrente, Sanofi-Aventis, reconoció en sus escritos que la referida resolución fue notificada el 19 de agosto del 2008, y ésta interpuso su recurso el 22 de septiembre de 2008, ya vencido el plazo de los 30 días francos otorgados al efecto; c) que la corte a qua para un mejor esclarecimiento de la causa, debió ordenar una reapertura de los debates para que la parte más diligente depositara el acto de notificación en cuestión, lo que hubiese sido una adecuada y equilibrada decisión judicial

La corte a qua se pronunció sobre el referido medio de inadmisión, en el siguiente contexto:

“Que según lo establece el referido artículo 157 de la Ley 20-00, luego de agotada la vía administrativa, las resoluciones dictadas serán apeladas en un plazo de 30 días a partir de su notificación, de lo que se extrae que la hoy recurrida en su escrito alega que notificó la resolución hoy recurrida mediante actuación procesal marcada con el No. 310/2008, del 20 de agosto de 2008, del ministerial Félix Medina, alguacil ordinario de la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional a la recurrente Sanofi-Aventis, interponiendo ésta el presente recurso de apelación mediante acto No. 920-2008, de fecha 22 de septiembre del 2008; que esta sala de la corte ha podido constatar que el referido acto no reposa en el expediente, por lo que nos encontramos en la imposibilidad de ponderar la inadmisión, por extemporaneidad, planteada por la hoy recurrida resultando pertinente el rechazo de la misma”.

Ha sido juzgado por esta sala que los jueces incurren en la desnaturalización de los hechos cuando modifican o interpretan de forma errónea los elementos probatorios aportados al debate, pues este vicio se configura cuando a los documentos valorados no se les ha dado su verdadero sentido o alcance, o se les ha atribuido consecuencias jurídicas erróneas .

Asimismo cabe destacar que ha sido jurisprudencia pacífica en el tiempo de la Suprema Corte de Justicia que la forma de computar el plazo prefijado para la interposición de los recursos es a partir de que las partes toman conocimiento de la decisión en la forma que establece la ley, correspondiéndole a la parte que plantea la inadmisibilidad bajo ese presupuesto, aportar la prueba de la notificación en aras de hacer defensa en la forma útil a sus intereses, toda vez que los actos procesales no se presumen, por tanto su existencia debe ser probada con su presentación material. En tal virtud, la falta de depósito de dicho elemento probatorio constituye un impedimento para que la jurisdicción apoderada pueda determinar la pertinencia del medio que de la situación se deduzca y que se encuentre invocando la parte interesada, en este caso como se explica precedentemente un medio de inadmisión por vulneración del plazo prefijado para el ejercicio de dicha vía de recurso.

Con relación a la reapertura de debates, es oportuno señalar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sostenido, de manera unánime, el criterio de que después de cerrados los debates el proceso se encuentra en una etapa muy privativa, constituyendo la decisión de reaperturarlos o no una facultad soberana de los jueces del fondo, pudiendo estos ordenarla incluso de oficio en aras de que se esclarezcan los hechos de la causa y salvaguarde el derecho de defensa de las partes; sin embargo, cabe destacar que el propósito de esta figura procesal no es proteger al litigante negligente, sino mantener la lealtad en los debates .

Del estudio de la decisión impugnada se ha podido retener que, tal y como afirma la recurrente, la corte a qua expresó en la página 30 de su sentencia que: la hoy recurrida en su escrito alega que notificó la resolución hoy recurrida mediante actuación procesal marcada con el No. 310/2008, del 20 de agosto del 2008; no obstante, se advierte que la referida expresión -de que la resolución recurrida fue notificada en fecha 20 de agosto de 2008- no fue enunciada por la alzada como parte de la comprobación de los hechos, sino como un relato de los argumentos presentados en el escrito de la entonces apelada. Encontrándose dicha jurisdicción ante la imposibilidad material de constatar, a ciencia cierta, cuál fue la fecha en que se notificó la resolución objetada, toda vez que el acto de procesal, con el que presuntamente se puso a la entidad Sanofi-Aventis en condiciones de hacer uso del recurso correspondiente, no fue depositado en el expediente abierto en ocasión del recurso de apelación que le ocupaba, lo que impide comprobar si efectivamente cometió la desnaturalización invocada, al estar vedada en casación la valoración de documentos nuevos. En ese orden es pertinente señalar que la figura de la reapertura de los debates es de ejercicio facultativo para la jurisdicción apoderada y no de carácter imperativo como argumenta la parte recurrente, en consecuencia, la actuación de la jurisdicción a qua se enmarca dentro de lo que fue el uso de una potestad procesal que administra discrecional y soberanamente, en tal virtud procede desestimar el medio de casación aludido por los motivos que se exponen precedentemente.

En el desarrollo del tercer aspecto de sus medios de casación, la parte recurrente alega, lo siguiente: a) que la corte a qua inobservó que lo expresado al tenor de la comunicación emitida en fecha 11 de febrero de 2008, por la directora del Departamento de Inventiones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), fue que la patente de invención núm. 112 se encontraba vencida, o lo que es lo mismo había caducado, por tanto, sí la recurrida, Sanofi-Aventis, no estaba de acuerdo con lo comunicado debió haber apoderado al tribunal de primera instancia como lo señala el artículo 22 de la Ley núm. 4994 de 1911, y no interponer, como hizo, un recurso de reconsideración por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI),

entidad administrativa incompetente para conocer de la contestación señalada; b) que además la alzada guardó silencio sobre las figuras de nulidad y caducidad e incurrió en falta de motivos, violando las disposiciones del artículo 141 del Código Civil, al no indicar en su sentencia cuáles eran las razones por las que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), tenía que corregir de su base de datos la vigencia de la patente de invención cuestionada.

De la revisión de la resolución apelada ante la corte a qua, marcada con el núm. 0056-2008, emitida en fecha 17 de julio de 2008, por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) -depositada en el expediente abierto en ocasión del presente recurso de casación- se desprende, lo siguiente:

“Que en fecha 19 de octubre del año 2007, fue depositada en esta Oficina Nacional una instancia (...) en virtud de la cual, se solicitaba la corrección en el dato de la fecha de vencimiento de la patente, para que en lugar de 17 de febrero de 2007, diga 16 de febrero de 2008, (...); que en fecha 11 de febrero de 2008, la (...) directora del Departamento de Invenciones de esta Oficina Nacional, respondió (...) mediante una comunicación, señalando como improcedente la solicitud de corrección por haber sido extemporánea, ya que de acuerdo al expediente, dicha patente había caducado (...); que en fecha 15 de febrero del 2008 (...) Sanofi Aventis, interpuso un recurso de reconsideración (...); que en el expediente de la patente No. 112 consta el original de la instancia de solicitud de patente de invención de fecha 15 de junio del 1998 (...) donde se lee lo siguiente: “que su mandante es propietaria de la invención denominada (...), que su mandante desea obtener una patente de confirmación en la República Dominicana, hasta el 16 de febrero del 2008 para proteger la mencionada invención, lo que presupone que la autoridad actuante debió considerar ese pedido en el momento de emitir el primer certificado; sin embargo, no podemos confirmar este hecho por no constar en nuestro expediente el primer certificado original emitido en aquel entonces; que siendo el elemento de fondo del presente recurso la corrección de la fecha de caducidad de la patente No. 112, en las condiciones evidenciadas en el presente expediente, la ONAPI no se encuentra en capacidad legal para decidir al respecto, en el marco de las disposiciones de la Ley No. 4994 ni en la situación actual en la que se encuentra gran parte de los expedientes de patentes concedidas que reposan en nuestros archivos, ya que ello nos llevaría a dirimir sobre la vigencia y el proceso de concesión de la patente en cuestión, por lo que no le corresponde a la ONAPI pronunciarse al respecto, sino a los tribunales judiciales”.

La sentencia impugnada se fundamenta en los motivos que se transcriben textualmente a continuación:

“El presente caso tiene su origen en la solicitud de corrección de base de datos presentada por la hoy recurrente ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), en la cual se procuraba la corrección de la fecha de vencimiento de la patente No. 112, (...) a lo cual la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial declaró su incompetencia para conocer de dicha solicitud, al tenor de lo contemplado en el artículo 185 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial y el artículo 22 de la Ley 4994 del 1911, sobre Patentes de Invención, y declinando dicho expediente por ante la jurisdicción competente (...) la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia (...); que si bien es cierto que la Ley 4994 fue derogada por la nueva Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, no es menos cierto que las disposiciones relativas a la validez o no de las patentes establecidas en la Ley 4994, se encuentra

vigente con relación al presente caso, pero, no se trata ni discute sobre la validez de la patente, sino que se trata de una solicitud de corrección de error de la fecha de vencimiento de la patente perteneciente a la hoy recurrente Sanofi-Aventis; (...) la ley 20-00 (...) ordena que dicha solicitud de corrección (...) es de la competencia de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI); (...) la antigua Ley 4994 solo es aplicable en los casos que tienen que ver con el derecho material, es decir, en lo concerniente a la validez de la patente; que siendo así las cosas, esta sala de la corte entiende pertinente acoger el presente recurso de apelación, revocar la resolución recurrida y ordenar el envío del presente expediente por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (ONAPI), para que conozca y decida sobre el fondo”.

Del examen del fallo objetado se advierte que la corte a qua después de haber constatado que la controversia se originó en virtud de una solicitud de corrección -en la base de datos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)- de la fecha de vencimiento de la patente núm. 112, sobre la cual dicha entidad se declaró incompetente para conocer del asunto, la considerar que se trataba de una cuestión referente a la caducidad de la patente de invención, y que al haber sido solicitada la concesión de la misma en la época en la que aún se encontraba vigente la Ley 4994 de 1911, no siendo concedida son hasta después de la puesta en vigencia de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial -que derogó a la primera- dicha solicitud debía ser tramitada, de conformidad con las disposiciones del artículo 185 de la Ley 20-00, bajo los estándares de la Ley 4994 de 1911, según la cual el órgano competente para conocer del asunto era la jurisdicción de primera instancia en su atribuciones civiles. Juzgó que si bien era cierto que las cuestiones referentes a la nulidad o caducidad de la patente de invención núm. 112, debían regirse bajo el amparo de la Ley 4994 de 1911, no menos cierto era que para el caso particular no se trataba de una solicitud de nulidad o caducidad de la patente, sino de una corrección de un error en la base de datos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), sobre el asiento del vencimiento de la fecha de la patente para que se correspondiera con la fecha establecida en el certificado original de la misma, cuestión que si era competencia de dicha entidad, por lo que procedía revocar la resolución apelada.

Conforme al contenido del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe contener los fundamentos que la justifican al amparo de la ley y el derecho como pilar de sustentación de la legitimación de la jurisdicción que la adopta. En ese sentido, el tribunal se encuentra en la obligación de exponer de manera clara y precisa los presupuestos de validez que permitan establecer que las pretensiones de las partes fueron debidamente juzgadas.

En ese sentido es preciso señalar que la obligación de motivación impuesta a los jueces encuentra su fuente en las leyes adjetivas, específicamente en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil y a su respecto han sido dictados diversos precedentes por parte de esta Sala, los cuales han traspasado la frontera del criterio adoptado, al ser refrendado por el Tribunal Constitucional, al expresar que: “La debida motivación de las decisiones es una de las garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagradas en los artículos 68 y 69 de la Constitución, e implica la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de solución; es decir, no basta con la mera enunciación genérica de los principios sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas”. Del mismo modo la Corte Interamericana de los Derechos humanos, se ha pronunciado en el sentido de que “el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el

derecho a un debido proceso” . “[...] Es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia [...] que protege el derecho [...] a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática” .

El artículo 185 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, dispone 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, con excepción de lo relativo a la nulidad de la patente previsto en el Artículo 34, para lo cual se aplicarán las disposiciones de la legislación anterior.

El artículo 150 de la referida norma legal establece que: el titular de una patente o de un registro podrá pedir en cualquier momento que se inscriba un cambio en el nombre, domicilio u otro dato relativo al titular o que se corrija algún error relativo a la patente o al registro. El cambio o corrección tendrá efectos legales frente a terceros desde su inscripción en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

La jurisprudencia de esta Corte de Casación ha sentado que son considerados como simples errores todos aquellos presupuestos que cuya corrección en modo alguno ejercen influencia sobre el derecho juzgado . Sobre lo que cabe destacar que aunque, en principio, pareciera que corregir la fecha de caducidad de la patente de invención influiría en el derecho que se tiene sobre la misma, lo cierto es que los aspectos de la vigencia de la protección de la invención ya habían sido precedentemente juzgados al momento de su concesión, emitiéndose al efecto un certificado original donde constan las condiciones bajo las cuales esta fue admitida, por lo que proceder a la verificación de las referidas circunstancias en absoluto significaría variar los aspectos ya establecidos sobre el derecho en cuestión; además de que corresponde al Estado en tanto que es pilar de la administración pública salvaguardar los derechos de los administrados máxime cuando en su actuación no se advierta fraude de ley.

De lo anterior se ha podido retener que ciertamente la controversia en cuestión versó sobre una solicitud de corrección en la base de datos de la fecha de vencimiento de la patente de invención núm. 112; siendo pertinente advertir que en caso de que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), se encontrara ante la imposibilidad material de constatar los datos contenidos en el certificado original de la patente de invención, para proceder a realizar o denegar la corrección solicitada -en vista de las condiciones de sus archivos, específicamente la situación del expediente abierto en ocasión de la concesión de la patente de invención núm. 112- debía acudir a los principios que rigen los procesos administrativos llevados ante los órganos de la administración pública, contenidos en la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y Procedimientos Administrativos, entre los que cabe resaltar los principios de racionalidad, de eficacia, de facilitación, de ejercicio normativo del poder y de buena fe, para poder dar al asunto una respuesta oportuna en base a los elementos de confrontación presentes y al tenor de la normativa legal aplicable.

Por consiguiente, al haber juzgado la corte a qua que el organismo competente para conocer sobre el asunto cuestionado era la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), por tratarse de una solicitud de corrección de error de la fecha de vencimiento de la patente de invención núm. 112, realizó una correcta apreciación de los hechos y una justa aplicación del derecho, razón por la que procede sustituir en motivos a la alzada en los aspectos

precedentemente expuestos, por entender esta Corte de Casación que en cuanto al juicio de ponderación actuó en buen derecho sin incurrir en vicios de legalidad que hagan anulable el fallo impugnado. Siendo oportuno señalar que la técnica casacional admite este tipo de ejercicio en aras de facilitar que la administración de justicia discurra sin necesidad de trastorno.

En el desarrollo del cuarto aspecto de sus medios de casación, la parte recurrente alega que la corte a qua violó el derecho de defensa de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), al ponderar la traducción de la certificación de fecha 12 de diciembre de 2007, emitida por la Dirección General del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que declara que la Patente Europea EP núm. 0 281 459, propiedad de Sanofi-Aventis, fue depositada en fecha 16 de febrero de 1988 y concedida el 26 de abril de 1995; toda vez que dicha certificación fue depositada conjuntamente con el escrito ampliatorio de conclusiones, después de cerrados los debates, no pudiendo la actual recurrente plantar las contestaciones de lugar ni solicitar las medidas de instrucción correspondientes para constatar la veracidad de la misma.

Ha sido juzgado por esta sala que para que la ponderación de un documento produzca la violación del derecho de defensa de una de las partes, es necesario que la pieza ponderada sea desconocida por la parte a la que se le opone, de modo que dicho litigante no pueda defenderse de la misma, ni de los hechos deducidos por los jueces producto de su examen ; que del análisis de las pretensiones de la parte recurrente y del documento que según aduce se depositó fuera de plazo, se ha podido retener que la pieza valorada se trata de una certificación traducida por un intérprete judicial, en la que se hace constar que la solicitud de la patente europea EP núm. 0 281 459, propiedad de Sanofi-Aventis fue depositada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en fecha 16 de febrero de 1988 y concedida en fecha 26 de abril de 1995, cuestión que la alzada se limitó a constatar como uno de los hechos de la causa y no así como un elemento de prueba esencial para resolver el asunto sometido a su consideración, además de que dicha información era conocida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), al haberse examinado al momento de conceder la patente de invención en cuestión, razón por la que no se evidencia la alegada vulneración a su derecho de defensa, por tanto procede desestimar el medio examinado.

En el desarrollo del quinto aspecto de sus medios de casación, la parte recurrente sostiene que la corte a qua desestimó al tenor de una motivación que carece de fundamento jurídico, las contestaciones realizadas por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), en cuanto a la ineficacia de los documentos depositados en fotocopia por la entidad Sanofi-Aventis, constituyendo un absurdo y una injusticia que una parte sea compelida a probar que el contenido de una fotocopia, es decir, de un documento sin vida ni valor jurídico, sea falso.

La jurisdicción de alzada se pronunció sobre las contestaciones realizadas por la entonces recurrida, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), en el contexto siguiente:

“La parte recurrida afirma dentro de sus alegaciones en cuanto al fondo del presente recurso, que existen depositadas en fotocopias un número de patentes, y certificación en las que realizan correcciones con líquido corrector; a lo que esta corte entiende, que si bien es cierto que el artículo 1334 del Código Civil, establece que las copias cuando existe un título original no hacen fe sino de lo que contiene aquel cuya presentación pueda exigirse siempre, no es menos cierto que la hoy recurrida en ningún momento ha probado que el contenido de dichos documentos sea falso, por lo que procede desestimar tales argumentaciones”.

Ha sido juzgado por esta sala que si bien por sí solas las fotocopias no constituyen una prueba idónea, ello no impide que los jueces del fondo, en el ejercicio de su poder soberano de apreciación, estimen plausiblemente el valor probatorio de las mismas, si la parte a la que se les oponen no invoca la falsedad de su contenido, sino que se limita a restarle eficacia a su fuerza probatoria, sin negar su autenticidad intrínseca; que en ese sentido, al no evidenciarse que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), haya denunciado la falsedad del contenido de las fotocopias contestadas, sino que simplemente se limitó a advertir la existencia de las mismas, tal y como fue valorado por la corte a qua, en consecuencia y al tenor de las motivaciones expuestas procede desestimar el medio examinado.

Finalmente, las circunstancias expuestas precedentemente y los motivos que sirven de soporte a la sentencia impugnada ponen de relieve que la corte a qua no incurrió en los vicios denunciados por la parte recurrente en su memorial de casación, sino que, por el contrario, dicha corte realizó una correcta apreciación de los hechos y una justa aplicación del derecho, razón por la cual procede rechazar el presente recurso de casación.

Procede condenar a la parte recurrente al pago de las costas, por haber sucumbido en sus pretensiones, conforme al artículo 65 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación.

Por tales motivos, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 2 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008; artículo 3 de la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y Procedimientos Administrativos; artículos 150, 157 y 185 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial;

FALLA:

PRIMERO: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), contra la sentencia civil núm. 442-2009, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 6 de agosto de 2009, por los motivos antes expuestos.

SEGUNDO: CONDENA a la parte recurrente al pago de las costas con distracción de las mismas en provecho de los Dres. Tania M. Castillo Báez, Patricia Mena Sturla y Sebastián Jiménez Báez y el Lcdo. Práxedes Castillo Báez, abogados de la parte recurrida que afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Napoleón R. Estévez Lavandier. Cesar José García Lucas, Secretario General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

www.poderjudici