

SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 2021, NÚM. 94

Sentencia impugnada:	Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, del 29 de marzo de 2019.
Materia:	Contencioso-Administrativo.
Recurrente:	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).
Abogados:	Dr. Máximo Esteban Viñas Flores, Licda. Lidia Mercedes Tejada Bueno y Lic. José Agustín García Pérez.
Recurrida:	Pfizer Products, Inc.
Abogados:	Licda. María del Pilar Troncoso y Lic. Alexander Ríos Hernández.

Juez ponente: Rafael Vásquez Goico.

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, competente para conocer las materias de *tierras, laboral, contencioso administrativo y contencioso tributario*, regularmente constituida por los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, presidente, Manuel R. Herrera Carbuccia, Anselmo Alejandro Bello F., y Rafael Vásquez Goico, jueces miembros, asistidos por la secretaria de la Sala, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha **28 de abril de 2021**, año 178° de la Independencia y año 158° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Apoderada del recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), contra la sentencia núm. 030-04-2019-SS-00099, de fecha 29 de marzo de 2019, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante.

I. Trámites del recurso

El recurso de casación fue interpuesto mediante memorial depositado en fecha 3 de mayo de 2019, en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia, suscrito por el Dr. Máximo Esteban Viñas Flores y los Lcdos. Lidia Mercedes Tejada Bueno y José Agustín García Pérez, dominicanos, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0786831-7, 001-0741739-6 y 031-0094237-8, con estudio profesional, abierto en común, en las instalaciones que aloja el edificio de su representada la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), ente administrativo autónomo, organizado de conformidad con las normas de la República Dominicana y la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, con sede en la avenida Los Próceres núm. 11, sector Jardines del Norte, Santo Domingo, Distrito Nacional, representada por su directora general, la Dra. Ruth Lockward, dominicana, tenedora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0089840-2, domiciliada y residente en Santo Domingo, Distrito Nacional.

La defensa al recurso de casación fue presentada mediante memorial depositado en fecha 10 de junio de 2019, en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia, suscrito por los Lcdos. María del Pilar Troncoso y Alexander Ríos Hernández, dominicanos, portadoras de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0196765-1 y 001-1678298-8, con estudio profesional en la oficina "Troncoso Leroux", ubicada en la intersección formada por las avenidas Gustavo Mejía Ricart y Abraham Lincoln, edif. Corporativo 2010, *suite* 505, sector Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, actuando como abogados constituidos de la sociedad comercial Pfizer Products, Inc., entidad organizada conforme las leyes de Connecticut, Estados Unidos de América, con domicilio en el de sus abogados representantes.

De igual manera, fue presentada la defensa al recurso de casación mediante memorial depositado en fecha 11 de noviembre de 2019, en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia, suscrito por el Dr.

César A. Jazmín Rosario, en su calidad de Procurador General Administrativo, dominicano, provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0144533-6, con oficina ubicada en la intersección formada por las calles Socorro Sánchez y Juan Sánchez Ramírez, segundo piso, sector Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional.

Mediante dictamen de fecha 24 de octubre de 2019, suscrito por la Dra. Casilda Báez Acosta, la Procuraduría General de la República, estableció que procede acoger el presente recurso.

La audiencia fue celebrada por esta Tercera Sala, en atribuciones de lo *contencioso administrativo*, en fecha 13 de enero de 2021, integrada por los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, presidente, Manuel R. Herrera Carbuccion, Anselmo Alejandro Bello F., y Moisés Ferrer Landrón, jueces miembros, asistidos por la secretaria y el alguacil de estrado.

La Mag. Nancy I. Salcedo Fernández no firma la presente decisión, por haberse deliberado con anterioridad al 6 de abril de 2021, fecha en la cual se integró como jueza miembro de esta Sala.

II. Antecedentes

Sustentado en el tiempo transcurrido desde la solicitud de patente realizada en fecha 31 de mayo de 2002 y la fecha de concesión que se produjo el 29 de mayo de 2014, Pfizer Products, Inc solicitó a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), la compensación del plazo de vigencia, la cual fue rechazada mediante resolución de fecha 8 de noviembre de 20014, sustentada, en esencia, en que el depósito de la solicitud y el pago del examen de fondo se produjo luego de la vigencia de la Ley núm. 426-06, norma que consagró la compensación del plazo de patentes; que no conforme con la referida resolución Pfizer Products, Inc. interpuso recurso contencioso administrativo, dictando la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, la sentencia núm. 030-04-2019-SSEN-00099, de fecha 29 de marzo de 2019, objeto del presente recurso y cuyo dispositivo textualmente dispone lo siguiente:

PRIMERO: RECHAZA la excepción de incompetencia planteada por la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (O.N.A.P.I.) por los motivos expuestos; **SEGUNDO:** RECHAZA los medios de inadmisión planteados por la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (O.N.A.P.I.), por lo motivos indicados; **TERCERO:** Declara bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso contencioso administrativo incoado por la empresa PFIZER PRODUCTS, INC., contra la decisión de fecha 8 de agosto del año 2014, dictada por la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (O.N.A.P.I.), por cumplir con los requisitos previstos por las leyes a tal fin; **CUARTO:** ACOGE, el indicado recurso, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente sentencia, en consecuencia, REVOCA la decisión de fecha 8 de agosto del año 2014, y ordena a la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (O.N.A.P.I.) prorrogar la Patente núm. 2002000408 hasta el 31 de mayo del año 2025, en virtud de la compensación prevista por el artículo 27, párrafo I de la Ley núm. 20-00 de Propiedad Industrial (modificada); **QUINTO:** DECLARA el presente proceso libre de costas; **SEXTO:** ORDENA la comunicación de la presente sentencia a las partes envueltas en el proceso y a la PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA (sic).

III. Medios de casación

La parte recurrente invoca en sustento de su recurso de casación los siguientes medios: “**Primer medio:** Violación Constitucional. Violación del artículo 110 de la Constitución de la República que Consagra el Principio de Irretroactividad de la ley. **Segundo medio:** Violación a los artículos 68 y 69 de la Constitución que consagra la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso. **Tercer medio:** Violación al art. 2 de la Ley 424-06. **Cuarto medio:** Error en la aplicación de la Ley. Desnaturalización de los hechos” (sic).

IV. Consideraciones de la Tercera Sala, después de deliberar

Juez ponente: Rafael Vásquez Goico

De conformidad con lo que establece la Constitución de la República, el artículo 9 de la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, que modificó la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y el artículo 1° de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, esta Tercera Sala es competente para conocer del presente recurso de casación.

Para apuntalar su primer y segundo medios de casación, los cuales se analizan de forma conjunta por guardar estrecha relación y resultar útil a la mejor solución que se le dará al caso, la parte recurrente alega, en esencia, que el tribunal *a quo* vulneró el principio de irretroactividad de la ley al establecer que el punto de partida del plazo de compensación fue la fecha de la concesión de la patente, siendo otorgada con posterioridad al 1° de marzo de 2008, cuando entró en vigencia la figura jurídica de la compensación del plazo de vigencia de las patentes en nuestro ordenamiento jurídico, conforme con lo establecido con el artículo 2 de la Ley núm. 424-06, que modificó el artículo 27 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial; la interpretación realizada por el tribunal *a quo* es errónea ya que la norma establece que el punto de partida, es decir, los elementos fácticos a tomar en cuenta para determinar la procedencia de la compensación del plazo de vigencia de una patente, es la fecha de solicitud o el pago del examen de fondo de ella, hechos que fueron consumados antes del 1 de marzo de 2008, mas no la fecha de la concesión, como fue interpretado por los jueces de fondo; que por tanto si los hechos que marcaron el punto de partida para el cálculo del referido plazo ocurrieron antes de la entrada en vigor de una norma que establece consecuencias jurídicas tanto para la administración como para el administrado, juzgarlos sobre la base de un norma futura a su realización retrotrae su aplicación a estos hecho o actos que no estaban regulados ni sancionados por esa misma norma posterior, comportaría desconocer el principio constitucional antes citado, así como el debido proceso que procura garantizar que nadie pueda ser juzgado sino conforme con las leyes preexistentes al acto, y las disposiciones de carácter transaccional como la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Respecto de la valoración de estos medios, es menester referirnos a los hechos suscitados ante la jurisdicción de fondo, recogidos de la sentencia recurrida y los documentos por ella referidos: a) en fecha 31 de mayo de 2002, la sociedad Pfizer Industrial, Inc., solicitó ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) la patente de invención denominada “Resolución de Sal Quiral”, procediendo posteriormente, , en fecha 27 de enero de 2003, a realizar el depósito del recibo de pago número 153496, por concepto de solicitud de patente y examen de fondo por la suma de RD\$13,000.00; b) en fecha 9 de agosto de 2013 la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) emitió el “Requerimiento de Fondo”, otorgando un plazo de 3 meses a la empresa Pfizer Industrial, Inc. para corregir las observaciones e irregularidades detectadas en su solicitud y en fecha 29 de mayo del año 2014 concedió a la recurrida la patente de invención núm. 2002000408 denominada “3-((3R,4R)-Metil-3-(metil) (7H-pirroló [2,3-d] primidin-4-il)amino)piperidin-1-il)-3-oxopropionitrillo como Inhibidor de Proteína Quinasa”, con una vigencia de 20 años a partir del día 31 de mayo de 2002; c) en fecha 27 de junio de 2014, la empresa Pfizer Industrial, Inc. solicitó la compensación del plazo de vigencia de la patente número 2002000408, sosteniendo haber sido concedida 11 años y 11 meses posteriores a la solicitud original, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley núm. 20-00, modificado por el artículo 2 de la Ley núm. 424-06 sobre Implementación del DR-CAFTA, solicitud que fue rechazada por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) fundamentada, en esencia, en que tal acción solo favorece a la solicitudes realizadas posterior a la entrada en vigencia de le Ley núm. 20-00, es decir, del 1°. de marzo de 2008; d) que al no estar conforme con esta decisión, la actual recurrida interpuso un recurso contencioso administrativo sustentado en que el acto de concesión de la patente es constitutivo y tomando en cuenta que al momento de la entrada en vigencia de la modificación de la ley, que introdujo el plazo de compensación, aún no se había formalizado la concesión, era aplicable dicha figura jurídica, procediendo el tribunal *a quo* a acoger el recurso mediante la sentencia ahora impugnada, revocando la decisión y ordenando que le fuera concedido a la empresa hoy recurrida la compensación de vigencia del plazo de su patente por un período máximo de tres (3) años.

Para fundamentar su decisión, el tribunal *a quo* expuso los motivos que se transcriben a continuación:

“30. Luego del examen exhaustivo a los documentos que integran el expediente y de las argumentaciones de las partes, el Tribunal ha podido determinar que la recurrente goza de los derechos que le otorga el artículo 2 de la Ley 424-06, que modificó el artículo 27 de la Ley 20-00, toda vez que aun habiendo presentado la sociedad PFIZER PRODUCTS, INC., la solicitud de patente en fecha 31/5/2002, no

fue sino hasta el 29/5/2014 que dicha solicitud fue contestada por la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), en ese sentido quedó establecido que el hecho u acto jurídico entre la recurrente y la administración no se había perfeccionado. (...) 32. Tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 424-06, que modificó el artículo 27 de la Ley núm. 20-00, en la especie se puede plantear el hecho de que hubo un retraso irrazonable por parte de la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), que le favorece al recurrente con la compensación del plazo en la vigencia de la patente otorgada, no pudiendo alegar la recurrida que los elementos constitutivos para solicitar la compensación es si la presentación de solicitud fuera luego de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA). 33. En ese sentido, al quedar demostrado que a la entrada en vigencia de la Ley 424-06, que modificó la Ley 20-00, sobre Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) una mantenía bajo su dependencia y manejo el expediente de la recurrente respecto a la patente solicitada y que el retraso prolongado en el tiempo derivó una serie de consecuencias, esta sala entiende que para preservar el principio de seguridad jurídica que marca la actuación del orden público y para una sana aplicación de justicia procede acoger en todas sus partes el presente recurso contencioso administrativo, disponiendo la compensación de plazo dispuesto por la ley, estableciendo la vigencia de la patente otorgada hasta el 31/5/2025, tal como se hará constar en el dispositivo de la presente decisión” (sic).

El principio de irretroactividad de la ley establecido en el artículo 110 de la Constitución es una garantía de la seguridad jurídica, impidiendo que una nueva ley imponga consecuencias a hechos pasados, es decir, que altere situaciones ya consolidadas sobre la base de una norma jurídica anterior y vigente al momento en que dichas situaciones ocurrieron; ello a menos que la nueva ley beneficie de algún modo al que está *subiudice* o cumpliendo condena. En ese orden, el Tribunal Constitucional ha interpretado que este principio aborda una función inherente al Estado de Derecho que compone nuestro sistema jurídico, además de ejercer un efecto garantista sobre la aplicación de las leyes en su carácter objetivo, manteniendo una concordancia entre la protección de los derechos tutelados a favor de los ciudadanos y las actuaciones de los poderes públicos. Específicamente, esboza la sentencia TC/0091/20, que el referido principio: *Es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios.*

En definitiva, lo que se intenta evitar con este instituto es que una ley modifique situaciones jurídicas perfeccionadas en el pasado, perjudicando derechos adquiridos derivados de leyes anteriores e impidiendo la configuración de un caos y confusión sociales, ya que las personas no sabrían nunca las consecuencias en derecho de las actuaciones que realicen.

No obstante lo anterior, ello no implica que la nueva ley no pueda imponer consecuencias jurídicas con respecto a hechos presentes y futuros derivados de situaciones jurídicas nacidas al amparo de una norma anterior. De allí que se debe distinguir entre las situaciones creadas (al amparo de una norma anterior y que no pueden ser alteradas por la nueva norma) y los efectos que suscitan en el tiempo (que sí pueden ser tocadas por la nueva norma). Es que se debe reconocer, por un asunto de la evolución del ordenamiento jurídico para la adaptación a los cambios sociales, que la nueva norma pueda regular los efectos presentes y futuros de institutos, derechos y situaciones creadas en el pasado, pero que perduran en el tiempo, tal y como ocurre, a título de ejemplo, con el matrimonio.

Lo dicho anteriormente guarda relación con el objeto de la controversia, ya que los jueces del fondo no aplicaron retroactivamente la Ley núm. 424-06, sino que dicha legislación rigió válidamente para efectos futuros relacionados en una solicitud de concesión realizada en el pasado. Al respecto es oportuno citar las disposiciones del artículo 2 de la referida ley, en la modificación al párrafo I, que establece lo siguiente:

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 10s 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 mis 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 solicita la aprobación de comercialización.

En apoyo de lo anterior, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia entiende que el conflicto jurídico que se deriva del momento de la entrada en vigor, en relación con los hechos y situaciones jurídicas que se desprenden de la Ley núm. 424-06 sobre Implementación del DR-CAFTA, que modificó la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial y la aplicación del beneficio de compensación a las concesiones de patentes otorgadas con un retraso irrazonable posterior a la vigencia de la Ley precedente, fue tratado conforme al derecho por el tribunal *a quo*. Ello en razón de que la determinación del plazo para el beneficio de la compensación debe computarse con la fecha de la concesión de la patente y no sobre la fecha en que es presentada la solicitud.

Es así como la argumentación esbozada en la sentencia impugnada responde que el principio de irretroactividad de la ley no sufre violación alguna, estableciendo que la seguridad jurídica es efectiva con el adecuado entendimiento de que el acto jurídico que otorga el derecho y la titularidad de la patente a la entidad Pfizer Products, Ins. -la concesión- es el mismo que retiene las condiciones de exigibilidad del artículo 27 de la Ley núm. 20-00 (modificada), pues es otorgada en fecha 29 de mayo de 2014, mientras que la modificación en vigencia se concreta el 1ro. de marzo de 2008; por tanto, el derecho del beneficio de compensación surte efectos o no dependiendo de la fecha en que se consolida con la concesión de la licencia y, en este caso, efectivamente dicho acto fue emitido dentro del régimen de la Ley núm. 424-06.

Resulta menester indicar que, como hemos establecido, la concesión es el pilar generador de los efectos jurídicos que recaen sobre su titular, razón por lo que las situaciones relacionadas con ella han de regirse por la ley que se encuentre vigente al momento de que se consolide la materialización de la concesión. En el caso examinado la concesión se produjo en fecha 29 de mayo del año 2014, al proceder la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), a conceder a la recurrente la patente de invención denominada “3-((3R,4R)-Metil-3-(metil) (7H-pirroló [2,3-d] primidin-4-il)amino)piperidin-1-il)-3-oxopropionitrilo como Inhibidor de Proteína Quinasa”, con una vigencia de 20 años, constituyéndose este como el acto habilitador dentro del ámbito de aplicación y alcance de la referida Ley núm. 20-00 (modificada).

Esta Tercera Sala considera irracional fundamentar, como alega la parte recurrente, que la fecha en que se presenta la solicitud de la concesión de la patente es la determinante para el plazo de la compensación por retraso, es decir, que todos los requerimientos de patentes realizados con anterioridad a la entrada en vigencia de la modificación a la Ley núm. 20-00, no podrán gozar de sus disposiciones aun cuando son otorgadas por con un retraso irrazonable con posterioridad a la ley en cuestión.

Por tanto, el análisis realizado por la recurrente implica una inseguridad jurídica para el administrado quien queda desprotegido no obstante recibir los efectos negativos de una actuación de la administración pública sin la justa compensación (retraso injustificado en materia de aprobación de concesión de patente), máxime que la concesión, como acto habilitador de la aplicación de las prerrogativas de una norma, es generado en el caso de una ley que concretiza la figura de la compensación, tal como la especie que nos ocupa. Por esta razón, esta Tercera Sala considera que el tribunal *a quo* no vulneró el principio de irretroactividad de la ley al reconocer que el acto material de la esfera jurídica de la patente fue materializado posterior a la entrada en vigencia de la citada Ley núm. 424-06.

Sobre esta misma línea de razonamiento, esta Tercera Sala se ha referido estableciendo lo siguiente: *“el acto de concesión de la patente tiene un efecto constitutivo del derecho de propiedad del titular de la misma y por tanto, a partir de este momento es que se materializa el derecho adquirido por su titular, lo que indica que toda normativa que esté vigente al momento en que el titular adquiere este derecho le es inmediatamente aplicable, tal como ocurre en el presente caso en que la compensación del plazo de vigencia de la patente prevista por el indicado artículo 27 de la Ley núm. 200-00, estaba en aplicación al momento en que esta le fue concedida”*.

Que en ese mismo orden, las comprobaciones y razonamientos expuestos son cónsonas con el criterio jurisprudencial pacífico fijado por esta Tercera Sala que al examinar la violación el principio constitucional de irretroactividad de la ley en un caso similar, sostuvo lo siguiente: *“(…) La ley aplicable a la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente es aquella que rige en el momento en que se produjo la autorización o concesión de la patente, no siendo aplicable en ese sentido el artículo 110 de la Constitución; que habiéndose producido el acto generador el 28 de julio de 2011, fecha en la que se encontraba en vigencia la compensación del plazo, es de entender que la patente concedida se beneficia de dicha disposición”*.

Por su parte, es necesario observar para el punto de partida de la compensación que la efectividad de un acto administrativo depende del debido proceso y el cumplimiento del contenido esencial que procura generar; pero, además, ha de enmarcarse en los parámetros de la seguridad jurídica, una aplicación extensiva de lo favorable y la manifestación de la ley positiva siempre que no sea contrario a los preceptos constitucionales y normativos.

Así las cosas, una interpretación correcta de la Ley núm. 424-06 se manifiesta en el hecho de que, aunque se establezca en su artículo 27 que la patente de invención posee su vigencia a partir de la presentación de la solicitud, por un periodo de 20 años, no se refiere a que la compensación deba ser computada desde la misma fecha; en primer lugar, por no existir un acto sustentador de los derechos del titular de la patente, por tanto no se puede entender como un derecho materializado y, segundo, porque en el instante en que se concede la patente es cuando se determina qué derechos y obligaciones son aplicables conforme a la norma. Adicionalmente, según la disposición del artículo 33 de la Ley núm. 424-06, la figura jurídica de la compensación fue exigible a partir del 1ro. de marzo de 2008, es decir, seis años antes de la concesión de patente de Pfizer Products, Inc. De manera que el tribunal *a quo* incurriría en un grave error si hubiese aplicado el principio de irretroactividad de la ley sobre la base de la presentación de la solicitud, toda vez que se trata de una mera solicitud que no posee las características de un acto vinculante y detentador de los derechos de patente de invención, que solo es otorgado mediante la concesión.

Hasta este punto debemos indicar que, tal y como hemos dicho anteriormente, la fórmula que se vislumbra de la presente casuística subyace sobre la aplicación de una retroactividad impropia, cuya génesis se cierne sobre aquellos efectos jurídicos no concretizados o materializados anteriores a la derogación o modificación de una norma y que, en el ámbito de la situación temporal "como bien lo es el *retraso irrazonable* que tratamos actualmente-, se genera un hecho positivo y detentador de titularidad (derechos y obligaciones) regido por la ley vigente al momento de producirse y no por la ley modificada (anterior).

Por tanto, la aplicación retroactiva impropia de la norma en este caso, fue justificada sobre el fundamento de la circunstancia y el objeto perseguido, en tanto la solicitud de patente realizada por Pfizer Products, Inc., al momento de la entrada en vigencia de la Ley núm. 424-06 se consideraba como un hecho o acción iniciada mas no perfeccionada sino hasta la concesión, situación que consolida los efectos jurídicos, que deben ser regulados por la ley en función, es decir, por la modificación a la Ley núm. 20-00. En consecuencia, se rechazan el primer y segundo medios de casación.

Para apuntalar su tercer y cuarto medios de casación, los cuales se examinan reunidos por su vinculación y convenir a la mejor solución del caso, la parte recurrente alega, en esencia, que el tribunal *a*

quo al proceder a extender el plazo de vigencia de la patente consideró que hubo un retraso irrazonable, razonamiento hecho sin examinar la patente y sin ponderar si el retraso se debió a actuaciones u omisiones de la administración o de su titular en el cumplimiento de sus obligaciones dentro de los plazos establecido, violando el artículo 2 de la Ley núm. 424-06 que expresa que la extensión de la vigencia solo es posible cuando se determina un retraso irrazonable atribuible a la administración. Que al extender la vigencia de la patente asumió competencias que no son otorgadas a los jueces del poder judicial por ser privativas de la administración. En concreto, sostiene la recurrente que el Tribunal Superior Administrativo no podía, como lo hizo, extender el plazo de vigencia de una patente, ya que su competencia está determinada para juzgar la legalidad del acto administrativo, pudiendo confirmarlo o revocarlo y en caso de anularlo debe volver a la administración que lo emitió para que sea este que dicte un nuevo acto ajustado a la ley; que por tanto, no podía decidir por extender la vigencia por ser una cuestión que la ley monopoliza a la administración, siendo la única con capacidad para calcular el pazo de extensión de una patente.

Para fundamentar su decisión sobre el argumento apoyado en que la actual recurrente incurrió en un retraso irrazonable para conceder la patente que afectaba la vigencia de la misma, el tribunal *a quo* expuso los motivos que se transcriben a continuación:

“30. Luego del examen exhaustivo a los documentos que integran el expediente y de las argumentaciones de las partes, el Tribunal ha podido determinar que la recurrente goza de los derechos que le otorga el artículo 2 de la Ley 424-06, que modificó el artículo 27 de la Ley 20-00, toda vez que aun habiendo presentado la sociedad PFIZER PRODUCTS, INC., la solicitud de patente en fecha 31/5/2002, no fue sino hasta el 29/5/2014 que dicha solicitud fue contestada por la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), en ese sentido quedó establecido que el hecho u acto jurídico entre la recurrente y la administración no se había perfeccionado. (...) (...) 32. Tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 424-06, que modificó el artículo 27 de la Ley núm. 20-00, en la especie se puede plantear el hecho de que hubo un retraso irrazonable por parte de la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), que le favorece al recurrente con la compensación del plazo en la vigencia de la patente otorgada, no pudiendo alegar la parte recurrida que los elementos constitutivos para solicitar la compensación es si la presentación de solicitud fuera luego de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA)” (sic).

Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que el tribunal *a quo*, al ponderar integralmente los elementos de la causa, estableció razones coherentes y suficientes para sostener su decisión en el sentido de que la actual parte recurrente incurrió en un retraso irrazonable para conceder la patente a la hoy recurrida, procediendo para fundamentar su decisión a hacer el recuento del tiempo transcurrido entre la fecha de solicitud de la patente, que fue el 31 de mayo de 2002 y la fecha de su concesión, que fue el 29 de mayo de 2014. En ese sentido la decisión motivó de forma acertada que el retraso era imputable a la administración por el hecho de definir lo que se entiende por retraso irrazonable imputable a la administración, estableciendo que es aquel que resulta cuando se otorga la patente con más de cinco (5) años desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres (3) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente; lo que indica que al no estar contemplado por dicho texto que la solicitud de traspaso de la patente produzca un efecto que interrumpa o suspenda estos plazos, dicha causa no constituye un elemento válido para justificar dicho retraso, tal como fue juzgado por dichos jueces.

Respecto de los vicios desarrollados en los medios examinados, estos se sustentan en que el tribunal *a-quo* suplió las funciones de la administración al emitir decisiones que deben ser abordadas por la administración. Concretamente, sostiene la recurrente que no podía, como lo hizo, extender el plazo de vigencia de una patente, sin violar el principio de separación de poderes.

Como presupuesto de lo que se dirá más abajo, resulta oportuno establecer que el catálogo de derechos fundamentales establecido por la Constitución vigente, muy específicamente el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, ha modificado la naturaleza jurídica de la revisión o control que

ejerce la jurisdicción administrativa sobre la actividad de la administración pública. En efecto, de un control objetivo y casi abstracto del acto administrativo, como única categoría impugnabile y de herencia histórica francesa, se ha pasado a un contencioso subjetivo de todo el accionar de la administración, en el que se hace hincapié en las pretensiones de las partes como categoría prevalente, sobre las que debe intervenir una decisión como garantía de la tutela efectiva de sus derechos subjetivos.

De la referida disposición se desprende que los administrados podrán formular pretensiones derivadas de sus relaciones con la administración pública, ello con la finalidad de reclamar los derechos, intereses y situaciones cercanas o próximas a su círculo de intereses, debiendo los jueces apoderados decidir sobre lo planteado buscando de no violentar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Esto se deriva del papel central que juegan los derechos en un Estado Constitucional y la condición instrumental del proceso al servicio de ellos, debiendo precisarse que el restablecimiento de los derechos fundamentales, muy específicamente frente a la administración, es el sello de distinción de una organización política en la que impere la arbitrariedad de los gobernantes.

Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que al acoger el recurso contencioso administrativo en nulidad de la actuación emitida por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), que negó la solicitud presentada por la parte hoy recurrida a fin de que le fuera aplicada la compensación del plazo de vigencia de su patente, de acuerdo con lo establecido por el citado artículo 27 de la Ley núm. 20-00, el tribunal *a quo* no desconoció las reglas de competencia ni incurrió en exceso de poder, como alega la actual recurrente, sino que ciñó su actuación dentro de las atribuciones otorgadas por los artículos 139 y 165 de la Constitución, que de manera combinada lo facultan para ejercer el control de legalidad de la actuación administrativa, revocando los actos que no sean conformes al derecho y restableciendo al interesado en el disfrute con el derecho que le ha sido negado a consecuencia de esta actuación ilegítima de la administración, como ocurrió en la especie.

Cabe resaltar que, el control de legalidad es el resultado de lo que establecen los artículos 139 y 165 de la Constitución, textos que, en su conjunto, imponen a los jueces del orden judicial garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva de los derechos e intereses que reclamen los particulares a propósito de sus relaciones con los poderes públicos. Respecto del alcance del control judicial de legalidad de los actos administrativos, este es pleno, tiene como fin asegurar que en un estado constitucional y democrático de derecho la administración actúe conforme con los principios consagrados por el artículo 138 de la Constitución y 3 de la Ley núm. 107-13, que en conjunto establecen que su actuación debe realizarse en el ámbito del respeto al ordenamiento jurídico, lo que indica que cuando el poder judicial al juzgar la legalidad de un acto administrativo compruebe que no está acorde con dicho ordenamiento, pueda revocarlo y restablecerle al particular el derecho que le había sido negado, debiendo precisarse que si la jurisdicción contencioso administrativa no gozare de esta facultad de restitución, su control de juridicidad no sería eficaz al no garantizarle a las personas su derecho fundamental a una buena administración.

En ese orden, al comprobar dichos jueces que la negativa de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) de reconocerle a la hoy recurrida su derecho de obtener la compensación del plazo de vigencia de su patente resultaba contraria al derecho, afectando la seguridad jurídica del titular de dicha patente, impidiéndole beneficiarse de la extensión del plazo de vigencia de una patente que se consolidó bajo el imperio de una legislación que consagraba este derecho, como es el indicado artículo 27 de la Ley núm. 20-00, modificado por la Ley núm. 424-06, el tribunal *a quo* en el ejercicio de su facultad jurisdiccional de controlar la legalidad de los actos dictados por la administración pública, podía no solo anular dicha actuación por considerar que no era conforme a derecho, sino que al comprobar que se encontraban reunidos los presupuestos legales para restablecer el disfrute del derecho a la hoy recurrida que fue negado por esta actuación administrativa injustificada, podía ordenar, como lo hizo, que dicho derecho fuera reconocido a dicha empresa.

Finalmente, el estudio general de la sentencia impugnada pone de relieve que el tribunal *a quo* hizo una correcta apreciación de los hechos y documentos de la causa, exponiendo motivos suficientes, pertinentes y congruentes que justifican la decisión adoptada, lo que ha permitido a esta Tercera Sala de

la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, verificar que, en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir el fallo impugnado en los vicios denunciados por la parte recurrente en los medios examinados, procediendo rechazar el presente recurso de casación.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 60, párrafo V de la Ley núm. 1494-47 de 1947, en el recurso de casación en esta materia no habrá condenación en costas, lo que aplica en la especie.

V. Decisión

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con la Constitución de la República, la norma legal aplicada al caso, la doctrina jurisprudencial observada y sobre la base de los motivos expuestos, dicta por autoridad y mandato de la ley la siguiente decisión:

FALLA

ÚNICO: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), contra la sentencia núm. 030-04-2019-SSEN-00099, de fecha 29 de marzo de 2019, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo.

Firmado: Manuel Alexis Read Ortiz, Manuel R. Herrera Carbuccia, Anselmo Alejandro Bello F. y Rafael Vásquez Goico.

César José García Lucas, Secretario General de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICO que la sentencia que antecede ha sido dada y firmada por los jueces que figuran en ella y fue leída en la audiencia pública en la fecha en ella indicada.

www.poderjudici