
Sentencia impugnada: Tercera Sala (liquidadora) del Tribunal Superior Administrativo, del 27 de septiembre de 2013.

Materia: Contencioso-Administrativo.

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

Abogados: Licdas. Jeannette Almanzar Reynoso, Lidia Mercedes Tejada Bueno y Lic. Andrés Ramírez Ventura.

Recurrido: Hyundai Motor Company.

Abogados: Licda. María del Pilar Troncoso y Lic. Alexander Ríos Hernández.

TERCERA SALA.

Rechaza.

Audiencia pública del 19 de noviembre de 2014.

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia.

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), institución del Estado Dominicano, adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, creada en virtud de la Ley No. -20-00 del 8 de mayo del año dos mil (2000), sobre Propiedad Industrial, debidamente representada por su director general Lic. Juan José Báez Carvajal, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0417827-2, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Tercera Sala (liquidadora) del Tribunal Superior Administrativo el 27 de septiembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Martín Luciano, en representación de los Licdos. Andrés Ramírez Ventura, Jeannette Almanzar Reynoso y Lidia Mercedes Tejada Bueno, abogados de la recurrente Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi);

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Licdos. Alexander Ríos Hernández y María del Pilar Troncoso, abogados de la recurrida Hyundai Motor Company;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 18 de diciembre de 2013, suscrito por los Licdos. Jeannette Almanzar Reynoso, Lidia Mercedes Tejada Bueno y Andrés Ramírez Ventura, Cédula de Identidad y Electoral núm. 047-0015209-5, 001-0741739-6 y 038-0008749-0, respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 14 de enero de 2014, suscrito por los Licdos. María del Pilar Troncoso y Alexander Ríos Hernández, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-019676-5 y 001-1678298-8, respectivamente, abogados de la recurrida;

Que en fecha 4 de junio de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso Tributario, integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio Ortega Polanco, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de casación;

Visto el auto dictado el 17 de noviembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado Robert C. Placencia Álvarez, Juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934 ;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en fecha 8 de diciembre de 2009, la compañía Hyundai Motors Company depositó ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) una solicitud de registro de Diseño Industrial Automóvil; que en fecha 16 de diciembre de 2009, la Onapi le comunicó a la parte recurrente que debía depositar una serie de documentos para completar la solicitud; que en fecha 10 de febrero de 2010, el Departamento de Inversiones y Diseños Industriales de la Onapi, dictó su Resolución No. 044-2010, donde declaraba el abandono de la solicitud y ordenaba el archivo definitivo del expediente; b) que no conforme con dicha decisión, el recurrente interpuso el 24 de febrero de 2010, un recurso de reconsideración contra la misma, el cual le fue declarado inadmisibile; c) que el 2 de marzo de 2010 interpuso con ésta un recurso jerárquico ante el Director General de la Onapi, siendo el mismo rechazado mediante resolución No. 0031-2010; d) que sobre el recurso Contencioso Administrativo interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente **"Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad comercial Hyundai Motor Company, en fecha 13 de abril del año 2011, en contra de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), por haber sido interpuesto de conformidad con la ley; Segundo: Acoge, en cuanto al fondo, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad comercial Hyundai Motor Company y revoca la resolución No. 00115-2010 dictada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), de fecha once de noviembre del año 2010, por los motivos expuestos en el cuerpo de la sentencia; Tercero: Compensa las costas pura y simplemente entre las partes; Cuarto: Ordena la comunicación de la presente sentencia por Secretaría a la parte recurrente sociedad comercial Hyundai Motor Company a la parte recurrida Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y al Procurador General Administrativo; Quinto: Ordena que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo"**;

Considerando, que en su memorial la parte recurrente propone los siguientes medios de casación, **Primer Medio: Violación Constitucional: Violación del artículo 69 numeral 7 de la Constitución; Segundo Medio: Violación de la Ley: Violación del 157 de la Ley núm. 20-00 ;Tercer Medio: Falta de base legal; Cuarto Medio: Falta de estatuir;**

Considerando, que en el desarrollo de sus tres primeros medios de casación, los cuales se reúnen para su examen por su estrecha vinculación, la parte recurrente alega en síntesis, que el Tribunal Superior Administrativo es incompetente para dirimir los procesos que nacen con motivo de la aplicación de la Ley núm. 20-00, pues dicha ley en su artículo 157 numeral 2 le da clara competencia a la corte de apelación del departamento judicial correspondiente en sus atribuciones civiles y comerciales, para conocer de las resoluciones dictadas por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi); que la Ley núm. 13-07, no incluye dentro de su artículo 1ro. de Traspaso de Competencias, ni dentro del párrafo de extensión de competencia, el caso de la Ley núm. 20-00, por lo que no puede considerarse que de manera tácita se deroga el procedimiento especial instituido en su artículo 157, toda vez que el legislador fue muy claro al describir el alcance de dicha legislación; que precisamente esta ha sido la interpretación que ha regido la materia y en virtud de la cual la Corte de Apelación del Distrito Nacional recibe y conoce prácticamente todos los recursos contra las decisiones de la Onapi, incluyendo aquellos presentados con posterioridad al año 2007; que el tribunal a-quo para declararse competente expresa que la Constitución en su artículo 164 y 165 le da competencia para realizar el control jurisdiccional de las decisiones emanadas por la Onapi en el marco de la aplicación de la Ley núm. 20-00, lo que no es cierto, ya que si bien la Constitución estableció un nuevo orden creando el Tribunal Superior Administrativo a los fines de que ejerza el control jurisdiccional sobre los actos emitidos por la administración, no menos cierto es, que esto solo es posible luego del desarrollo legislativo ordenado por la misma Constitución bajo sus artículos 164, 165 y 168; que

la Constitución en su sexta disposición transitoria establece medidas para la implementación de la jurisdicción contencioso administrativa y reconoce en su artículo 168, la creación de jurisdicciones especiales para conocer asuntos específicos, como sería el caso de la Onapi, que sus decisiones hoy son conocidas en sede administrativa por esta misma oficina y cuyo control jurisdiccional es ejercido por la Corte de Apelación del Distrito Nacional en virtud del artículo 157 de la Ley núm. 20-00 y que como esta norma no ha sido derogada por ninguna otra disposición, su aplicación es obligatoria ;

Considerando, que a juicio de esta Tercera Sala el Tribunal Superior Administrativo dictó una correcta decisión al declarar su competencia para conocer de los recursos jurisdiccionales intentados contra los actos administrativos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (Onapi), puesto que conforme a lo previsto por los artículos 139 y 165 de la Constitución Dominicana, a los Tribunales Superiores Administrativos les corresponde, de forma exclusiva, conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares;

Considerando, que ha sido juzgado, que al resultar incuestionable que el acto dictado en la especie por la Onapi en perjuicio de los intereses de la hoy recurrida constituye un acto administrativo, esto evidencia, sin lugar a dudas, que le corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa la facultad de controlar la legalidad de esta actuación administrativa, ya que así lo ordenan los dos textos previamente indicados, que son principios sustantivos de la Constitución de la República y que se imponen a toda ley o a cualquier otra norma del ordenamiento jurídico en virtud del principio de supremacía constitucional consagrado por el artículo 6 de la misma; esto es así, porque la Constitución como norma suprema está asegurada por el contenido del referido artículo; y por lo tanto, como norma fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico da lugar a que su contenido permita la derogación de leyes y disposiciones anteriores cuando son opuestas a ésta, lo que vale decir, la pérdida de vigencia de tales normas, por aplicación del criterio de temporalidad y de jerarquía desprendidos del contenido del indicado artículo 6;

Considerando, que aplicando este contenido al caso de la especie se puede concluir, que la disposición establecida por el artículo 157 de la Ley núm. 20-00 que le atribuye competencia a los tribunales de derecho común para conocer de los recursos contra las decisiones del Director de la Onapi, si bien en su momento era una norma constitucional en la forma y el fondo, ha devenido en inconstitucional a consecuencia de la Reforma Constitucional de 2010, en la que los artículos 139 y 165 de la Constitución le han atribuido competencia a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, encabezada por los Tribunales Superiores Administrativos, para ejercer el control de legalidad sobre la actuación administrativa;

Considerando, que de esto se desprende, que la disposición contenida en el citado artículo 157 de la Ley núm. 20-00 se encuentra actualmente afectada de una incompetencia sobrevinida, lo que le resta a dicha corte de apelación, como tribunal de derecho común, luego de la Reforma Constitucional de 2010, la facultad de conocer del recurso indicado en dicho texto, cuando la decisión recurrida, como ocurre en el presente caso, recaiga sobre un acto administrativo dictado por una autoridad estatal en el ejercicio de su función administrativa, puesto que esta materia es de la competencia exclusiva de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa, porque así lo dispone la Constitución como norma sustantiva y suprema que se impone a todos;

Considerando, que en su cuarto medio de casación la parte recurrente alega en síntesis, que el tribunal a-quo al dictaminar su propia sentencia obvió referirse a los razonamientos presentados por Onapi y por el propio Procurador General Administrativo y con ello ha generado grave incertidumbre jurídica en materia de propiedad industrial; que tratándose de una decisión que se desvía del criterio que reiteradamente ha expresado el propio Tribunal Superior Administrativo, ésta debía estar suficientemente motivada y debió ponderar los argumentos presentados tanto por la Onapi como por el Procurador General Administrativo;

Considerando, que del análisis de la decisión impugnada y de la documentación que obra en el expediente, esta Tercera Sala ha podido verificar, contrario a lo señalado por la recurrente en el medio de casación examinado, que el tribunal a-quo al momento de dictar su decisión dio respuesta a los planteamientos y conclusiones sustentados

por las partes en causa; que éste, para fundamentar su decisión de revocación de la decisión impugnada sostuvo que, “si bien es cierto que el artículo 66 numeral 190 de la Ley 20-00, modificado por el artículo 8 de la Ley 424-06, establece un plazo de 30 días para responder ante cualquier requerimiento de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (onapi), la cual podrá declarar el abandono, no menos cierto es que la resolución que lo establezca debe de estar bien motivada, y en el caso de la especie, este Tribunal entiende que la declaración de abandono de la Onapi, adolece de motivación, sobre todo, cuando la recurrente ha dado muestras más que suficientes de su deseo de registrar su diseño, y sobre todo, porque existe el precedente de la resolución No. 0009-2003 del 23 de mayo de 2003, donde la Onapi le reconoce al solicitante de ese caso, el depósito a posteriori de la misma documentación ponderada en el caso que nos ocupa”, bajo el argumento de que “el documento de cesión de los inventores no es un obstáculo para la admisión y tramitación de la solicitud de patente pertinente, razones por las cuales este Tribunal considera que la solicitud de la recurrente debe ser acogida, toda vez que la recurrida debe dar un trato igualitario a todos los usuarios;

Considerando, que el tribunal a-quo señala además en su decisión, “que en cuanto al segundo requisito concerniente al depósito nuevamente del soporte digital (CD) del diseño industrial, el hecho de que la recurrente depositara nuevamente los documentos requeridos, es demostración de su interés por registrar su diseño”; que, continúa argumentando dicho tribunal, “el procedimiento administrativo se configura como una garantía que tiene el ciudadano de que la administración no va a actuar de un modo arbitrario y discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento administrativo, procedimiento que por otra parte, el administrado puede conocer y que por tanto no le va a generar indefensión, con lo que el planteamiento obligatorio que debe realizar la administración estriba en ponderar si su actuación, en aras de subsanar una medida tomada inapropiadamente en desmedro de un administrado, no sería el hecho de sentar el precedente de que la administración tiene actuaciones arbitrarias, discrecionales y que generan indefensión en los administrados porque actúa, como en el caso de la especie, vulnerando el principio de igualdad, y un debido proceso, por lo que la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), debe ser coherente en sus actuaciones a la hora de emitir sus resoluciones, para evitar cometer actos discriminatorios con los administrados”;

Considerando, que como se ha visto, el tribunal a-quo dio en su decisión motivos suficientes y pertinentes que justifican lo decidido por este, por lo que dicha decisión no adolece del vicio de falta de estatuir denunciado por la recurrente en su medio de casación examinado razón por la cual el mismo debe ser rechazado y con ello el presente recurso de casación.

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 176 párrafo V del Código Tributario, en materia administrativa no ha lugar a la condenación en costas.

Por tales motivos, Falla: **Primero:** Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), contra la sentencia de fecha 27 de septiembre de 2013, dictada por la Tercera Sala (liquidadora) del Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; **Segundo:** Declara que en esta materia no ha lugar a la condenación en costas;

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 19 de noviembre de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración.

Firmados: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía.- Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez, Grimilda Acosta, Secretaria General.-

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