

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Sentencia impugnada: | Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, del 31 de mayo de 2016.  |
| Materia:             | Contencioso-Administrativo.   |
| Recurrente:          | Eli Lilly And Company.  |
| Abogados:            | Lic. Alexander Ríos Hernández y Licda. María del Pilar Troncoso.  |
| Recurrida:           | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).  |
| Abogados:            | Dres. César A. Jazmín Rosario, Máximo Esteban Viñas Flores, Licdos. Félix Lugo, José Agustín García Pérez y Licda. Lidia Mercedes Tejada Bueno. |

### **TERCERA SALA.**

*Casa.*

Audiencia pública del 20 de septiembre de 2017.

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 Eli Lilly And Company, compañía organizada de acuerdo con las leyes del Estado de Indiana, con domicilio en Lilly Corporate Center, 46285, Indianapolis, Indiana, Estados Unidos de América, contra la sentencia dictada en atribuciones de lo contencioso administrativo, por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el 31 de mayo del 2016, 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. Alexander Ríos Hernández, por sí y por la Licda. María del Pilar Troncoso, abogados de la recurrente;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Félix Lugo, Procurador General Adjunto, en representación del Dr. César A. Jazmín Rosario, Procurador General Administrativo;

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 15 de julio del 2016, suscrito por los Licdos. María del Pilar Troncoso y Alexander Ríos Fernández, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0196765-1 y 001-1678298-8, respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual proponen los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 8 de septiembre del 2016, suscrito por el Dr. Máximo Esteban Viñas Flores y los Licdos. Lidia Mercedes Tejada Bueno y José Agustín García Pérez, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-078-6831-7, 001-0741739-6 y 031-0094237-8, respectivamente, abogados de la recurrida Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi);

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 23 de septiembre del 2016, suscrito por el Dr. César Jazmín Rosario, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0144533-6, Procurador General Administrativo, en representación de la recurrida Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi);

Que en fecha 11 de agosto de 2017, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso-Administrativo, integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Robert C. Placencia Alvarez y Moisés A.

Ferrer Landrón, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de casación;

Visto el auto dictado el 18 de septiembre de 2017, 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 Edgar Hernández Mejía, 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. 25-91 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que se refiere constan como hechos precisos los siguientes: **a)** que en fecha 23 de diciembre de 2014 el Departamento de Invenciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial dictó una decisión mediante la cual declaró improcedente la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención núm. P2004001025, que le fuera solicitado por la firma Eli Lilly And Company en fecha 17 de diciembre de 2014, siendo motivado este acto administrativo con el fundamento de que el beneficio de compensar el plazo de vigencia de una patente de invención fue incorporado al sistema jurídico dominicano a partir del 1ro de marzo de 2008, por lo que no aplica a las solicitudes de patentes de invención depositadas antes de esa fecha y que en el caso de dicha empresa su solicitud de patente fue efectuada en fecha 3 de noviembre de 2004; **b)** que al no estar conforme con esta actuación de la Administración, la hoy recurrente interpuso recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, resultando apoderada para decidirlo la Primera Sala de dicho tribunal que dictó la sentencia objeto del presente recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: *“Primero: Declara la incompetencia de atribución de este tribunal, para conocer del recurso contencioso administrativo, incoado por la sociedad comercial Eli Lilly And Company, en fecha cinco (5) del mes de febrero del año dos mil quince (2015) contra la decisión s/n emitida por la Directora del Departamento de Invenciones de la ONAPI en fecha 23 de diciembre de 2014, la cual declara improcedente la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente núm. P2004001025 depositada en fecha 17 de diciembre de 2014 y en consecuencia, Declina el expediente núm. 030-15-00160, contentivo del citado recurso contencioso administrativo, ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a los fines correspondientes, por los motivos expuestos; Segundo: Ordena a las partes proveerse ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que apodere la Sala que corresponda, en atribuciones civiles, jurisdicción competente en razón de la materia; Tercero: Ordena que la presente sentencia sea comunicada por secretaría a la parte recurrente, sociedad comercial Eli Lilly And Company, a la parte recurrida, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y al Procurador General Administrativo; Cuarto: Ordena que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo”;*

Considerando, que en su memorial de casación la recurrente presenta un único medio contra la sentencia impugnada: “Violación al artículo 1ro de la Ley núm. 1494 de 1947 y violación al artículo 165 de la Constitución”;

Considerando, que aunque el presente memorial de casación no tiene una fuerte carga argumentativa del examen del mismo se ha podido extraer el siguiente contenido ponderable: “Que al declarar su incompetencia el Tribunal Superior Administrativo desconoce la sentencia dictada por esta honorable Suprema Corte de Justicia en fecha 15 de abril de 2015 (Bayer Vs Onapi) sobre la competencia de dicho tribunal para conocer casos como el de la especie, así como también yerra dicho tribunal en la interpretación, especialmente del artículo 165 de la Constitución, por lo que su decisión merece ser anulada en todas sus partes”;

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte que el Tribunal Superior Administrativo para acoger la excepción de incompetencia que fuera propuesta por la entonces y actual parte recurrida, estableció el motivo siguiente: *“Que en cuanto a la referida excepción de incompetencia el tribunal luego de verificar los documentos que reposan en el expediente, aunados a los alegatos vertidos por la parte recurrida, ha podido constatar que la decisión s/n emitida por la Directora del Departamento de Invenciones de la Onapi en fecha 23 de diciembre de 2014, la cual declara improcedente la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente núm. 2004001025 depositada en fecha 17 de diciembre de 2014, constituye una decisión adoptada en*

*sede administrativa cuya impugnación ha de ser conocida por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente, ya que así lo ha previsto el legislador en el artículo 157 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, por lo que al ser una cuestión que escapa de nuestra competencia de atribución, ha lugar a declarar la incompetencia de este tribunal para conocer de la presente acción recursiva, tal y como se hará constar en el dispositivo de la decisión; que cuando la Constitución de la República establece en el artículo 165-3 que compete al Tribunal Superior Administrativo el conocimiento de las acciones contenciosas administrativas, dicha situación no genera la exclusividad de esa jurisdicción para el conocimiento de los conflictos entre los particulares y la administración, sino que propugna por un sometimiento pleno de esta a la legalidad mediante el control por parte de los jueces del poder judicial, independientemente de la jurisdicción que sea”;*

Considerando, que lo transcrito precedentemente revela el razonamiento ilógico en que se basó el Tribunal Superior Administrativo al proceder a declararse incompetente para conocer del recurso contencioso administrativo del que estaba apoderado con el objeto de que ejerciera el control de legalidad de un acto administrativo dictado por un órgano de la administración pública, como lo es la ONAPI y sobre el cual la entonces y hoy recurrente invocaba que era contrario al derecho y cuyo control de legalidad indudablemente está en manos de esta jurisdicción según lo establecido por el artículo 139 de la Constitución, texto que no fue valorado por dichos jueces; además de que con esta interpretación errónea que adoptaron en su sentencia, también desconocieron el contenido esencial del artículo 165 de la Constitución que de manera expresa atribuye competencia a la jurisdicción contencioso administrativa *“para 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”*, lo que perfectamente se ajustaba al caso de la especie, pero que fue ignorado por dichos jueces cuando de manera simplista procedieron en su sentencia a declarar su incompetencia basados en las disposiciones del indicado artículo 157 de la Ley núm. 20-00, sin detenerse a examinar que en el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, las normas constitucionales tienen un valor normativo inmediato y directo y que gozan de supremacía sobre cualquier texto de ley;

Considerando, que por tanto, al existir esta dicotomía entre lo presupuestado por los indicados artículos 139 y 165 de la Constitución, que le dan base constitucional a la jurisdicción contencioso administrativa como una jurisdicción especializada creada en el Estado constitucional contemporáneo para el control judicial pleno de las actuaciones del poder y lo presupuestado por el indicado artículo 157 que en su numeral 2, da una regla de jerarquía inferior que le otorga competencia a la corte de apelación civil para conocer de los recursos contra las resoluciones del Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, esto exigía que los jueces del Tribunal Superior Administrativo para legitimar su sentencia hicieran un ejercicio de ponderación entre estas normas, que le hubiera permitido resolver este caso aplicando la supremacía de las disposiciones constitucionales que claramente determinan la competencia de atribución de la jurisdicción contencioso administrativo para conocer de los recursos contenciosos contra los actos administrativos contrarios al Derecho, lo que prima sobre cualquier norma legal que pretenda establecer lo contrario, como lo es el caso del artículo 157 de la Ley núm. 20-00, en el que dichos jueces basaron su sentencia para erróneamente declararse incompetentes, sin percatarse de que con esta decisión ignoraban la supremacía de la constitución cuando determina estas reglas de competencia;

Considerando, que en consecuencia, al resultar un punto no controvertido y reconocido por dichos jueces en su sentencia, que el recurso interpuesto por la actual recurrente no era con respecto a un conflicto entre particulares, en el que pudiera derivarse un razonamiento distinto, sino que era contra un acto administrativo desestimatorio dictado en contra de dicha recurrente por el Departamento de Inversiones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, como órgano regulador, resulta incuestionable que estamos en presencia de un recurso interpuesto en contra de un acto administrativo que produjo un efecto jurídico directo, individual e inmediato frente al reclamante, por lo que al tenor de lo contemplado en los indicados textos constitucionales, dicho recurso cae bajo la esfera de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, lo que no fue considerado por los jueces del Tribunal Superior Administrativo al momento de dictar su sentencia, conduciendo a que de manera injustificada le negaran a la hoy recurrente su derecho de obtener una tutela judicial efectiva en contra de una

actuación de la administración, ante el juez naturalmente competente para proveérsela, porque así lo disponen los artículos 139 y 165 de la Constitución;

Considerando, que por tales razones esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia procede en la especie a reiterar el criterio pacífico establecido en decisiones anteriores en el sentido de que: *“La disposición contenida en el citado artículo 157 de la Ley núm. 20-00 se encuentra actualmente afectada de una incompetencia sobrevenida, 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 contencioso administrativa, porque así lo dispone la Constitución como norma sustantiva y suprema que se impone a todos”*; (Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sentencias del 30 de julio de 2014 y del 15 de abril de 2015, Shell International Brands AG Vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial y Bayer Aktiengesellschaft Vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, respectivamente); de donde resulta evidente que la sentencia ahora impugnada desconoció la fuerza que emana de estas disposiciones constitucionales de rango superior sobre el indicado artículo 157, que por ende, no es el texto que aplica para resolver los recursos interpuestos por un ciudadano en contra de un acto administrativo dictado en el ejercicio de la función administrativa y en respuesta a una solicitud o petición formulada por el ciudadano a la Administración, como ocurrió en la especie, lo que al ser ignorado por los jueces del Tribunal Superior Administrativo, dejaron sin base legal su decisión;

Considerando, que por último, del examen de esta sentencia también se advierte de oficio otro vicio de que adolece la misma y que se pone de manifiesto cuando dicho tribunal, para tratar de justificar su incompetencia incurre en una interpretación errónea y distorsionada del artículo 165 de la Constitución, ya que por un lado reconoce que dicho texto establece que le compete al Tribunal Superior Administrativo el conocimiento de las acciones contenciosas administrativas, mientras que por otra parte también considera, que este control de legalidad para el conocimiento de los conflictos entre los particulares y la administración no genera la exclusividad de esa jurisdicción contenciosa administrativa, sino que la Constitución propugna por un sometimiento pleno de esta legalidad al control por parte de los jueces del poder judicial, independientemente de la jurisdicción que sea; razonamiento que a todas luces resulta erróneo y opuesto al contenido esencial de dicho artículo, puesto que los fines que persigue, contrario a lo considerado por dichos jueces, es el de crear una jurisdicción especializada, como lo es la jurisdicción contenciosa administrativa, que tenga la competencia exclusiva para ejercer el control jurisdiccional de la legalidad de los actos administrativos y demás actuaciones de la Administración en sus relaciones jurídicas con los ciudadanos, por lo que resulta ilógico y carente de sentido pensar que ese control de legalidad recaiga sobre todas las jurisdicciones del poder judicial como lo entienden dichos jueces, ya que de ser así la Constitución de la República Dominicana en sus artículos 139, 164 y 165, no hubiera contemplado la creación de una jurisdicción especializada para atribuirle esta competencia; en el que a la vez subyace el valor de orden al que pertenece las estructuras organizativas judiciales que otorgan ámbitos delimitados de competencia; en tal sentido esta Tercera Sala entiende que este razonamiento de los jueces del tribunal a-quo condujo a que dictaran una sentencia que desconoce la esfera de atribución de la jurisdicción contencioso administrativo que no puede ser invadida por otra porque así lo dispone la Constitución de la República, así como también desconoce la teoría de los actos administrativos, cuyo control de juridicidad debe ser ejercido de forma plena por la jurisdicción que constitucionalmente ha sido instituida para ello, lo que tampoco fue meditado por dichos jueces al momento de declararse incompetentes bajo los motivos erróneos que constan en su decisión, que conduce a que la misma carezca de motivos que la legitimen, así como también carece de base legal, por lo que debe ser casada con envío, con la exhortación al tribunal de envío de que al conocer nuevamente este asunto acate el punto de derecho objeto de casación;

Considerando, que conforme a lo previsto por el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, siempre que la Suprema Corte de Justicia casare una sentencia enviará el asunto ante otro tribunal de la misma categoría del que proviene la sentencia objeto de casación, lo que en la especie se cumple con el envío hacia otra de las salas del mismo tribunal al ser de jurisdicción nacional;

Considerando, que según lo establece el artículo 60, párrafo III de la Ley núm. 1494 de 1947, agregado por la Ley núm. 3835 del 20 de mayo de 1954: “En caso de casación con envío, el Tribunal Superior Administrativo estará obligado al fallar nuevamente el caso, a atenerse a las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia en los puntos de derecho que hubiesen sido objeto de casación”, lo que aplica en el presente caso;

Considerando, que en virtud de lo que dispone el indicado artículo 60, en su párrafo V, en el recurso de casación en materia contencioso administrativa no hay condenación en costas, lo que rige en la especie;

Por tales motivos, **Primero:** Casa la sentencia dictada en sus atribuciones de lo contencioso administrativo por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el 31 de mayo de 2016, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo, y Envía el asunto ante la Tercera Sala del mismo Tribunal; **Segundo:** Declara que en esta materia no hay 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 Dominicana, en su audiencia pública del 20 de septiembre de 2017, años 174° de la Independencia y 155° de la Restauración.

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Álvarez y Moisés A. Ferrer Landrón. Cristiana A. Rosario V., Secretaria 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.