
Sentencia impugnada: Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, del 26 de agosto de 2016.

Materia: Contencioso-Administrativo.

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

Abogados: Dr. Máximo Esteban Viñas Flores, Lic. Reynaldo Montás Ramírez, Licdas. Diana Castillo Alcántara y Lidia Mercedes Tejada Bueno de Polanco.

Recurrido: International Cardio Corporation.

Abogados: Licdos. Héctor Rafael Collado Sarante, José Alejandro Santana Isaac y Licda. Zaida Lugo Lovatón.

TERCERA SALA.

Casa.

Audiencia pública del 13 de junio de 2018.
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, Comercio y Mipymes, debidamente representada por su directora, la Dra. Ruth Alexandra Lockward Reynoso, dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0089840-2, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en sus atribuciones de lo contencioso administrativo, el 26 de agosto de 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. Héctor Rafael Collado Sarante, por sí y por los Licdos. Zaida Lugo Lovatón y José Alejandro Santana Isaac, abogados de la entidad recurrida, la entidad International Cardio Corporation;

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 2 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. Máximo Esteban Viñas Flores y los Licdos. Reynaldo Montás Ramírez, Diana Castillo Alcántara y Lidia Mercedes Tejada Bueno de Polanco, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0786831-7, 001-1469617-2, 001-1592741-0 y 001-0741739-6, respectivamente, abogados de la recurrente, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (Onapi), 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 14 de junio de 2017, suscrito por los Licdos. Zaida Lugo Lovatón, José Alejandro Santana Isaac y Héctor Rafael Collado Sarante, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0087569-9, 026-0133166-9 y 402-2266539-6, abogados de la entidad recurrida;

Que en fecha 18 de abril de 2018, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en sus atribuciones de lo Contencioso-Administrativo, integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar

Hernández Mejía, 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 la Ley núm. 25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, 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 2009 la empresa International Cardio Corporation solicitó ante el Departamento de Invención de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, una patente de invención denominada: “Ablación de Placas guiada por imágenes”, expediente núm. P-2009-0290; **b)** que en fecha 5 de marzo de 2010, la Directora del Departamento de Inventiones de la Onapi le notifica a dicha empresa que había concluido satisfactoriamente el examen de forma de su solicitud de patente, por lo que procedía el pago de la tasa correspondiente a la publicación de la misma, bajo advertencia de que a falta de pago dentro del plazo de dos meses contado desde la fecha de dicha notificación, su solicitud se considerará abandonada; **c)** que en fecha 30 de marzo de 2010, dicha empresa procedió al pago de la tasa de publicación correspondiente a dicha patente; **d)** que en fecha 22 de marzo de 2011, la hoy recurrida procedió a depositar ante la Onapi el pago de los derechos correspondientes para el examen de fondo de dicha patente; **e)** que en fecha 8 de noviembre de 2011, dicha empresa procedió a depositar ante la Onapi, el pago de la primera tasa anual para el mantenimiento de la referida patente; **f)** que en fecha 9 de abril de 2012, la Directora del Departamento de Inventiones procedió a dictar la Resolución núm. 068-2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “**Primero:** Declarar la caducidad de la solicitud de patente de invención en fase nacional denominada: “Ablación de placas guiada por imágenes”, expediente núm. P2009-0290, a favor de International Cardio Corporation, representada por la Licda. Zaida Lugo Lovatón, por incumplir con el artículo 28 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial y Resolución DIR-001/2011 de fecha 26 de agosto del año Dos Mil Once (2011), al no efectuar el pago correspondiente a la tasa de anualidad de mantenimiento de vigencia; **Segundo:** Disponer que la presente resolución sea notificada a la sociedad comercial International Cardio Corporation”; **g)** que sobre el recurso de apelación interpuesto ante el Director General de la Onapi por dicha empresa en contra de la anterior resolución, fue decidido dicho recurso mediante la resolución núm. 0055-2012 del 19 de julio de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “**Primero:** Declarar, en cuanto a la forma regular y válido el presente recurso de apelación por vía administrativa incoada por la entidad comercial International Cardio Corporation; **Segundo:** Rechaza en cuanto al fondo el presente recurso de apelación vía administrativa, incoado en fecha 27 de abril de 2012, por la entidad comercial International Cardio Corporation, debidamente representada por la Lic. Zaida Lugo Lovatón, contra la Resolución núm. 068-2012 de fecha 9 de abril de 2012, emitida por el Departamento de Inventiones, la cual declara la caducidad de la solicitud de Patente núm. P2009-00290 correspondiente a la Patente Ablación de placas guiada por imágenes, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente resolución; **Tercero:** Confirmar la Resolución núm. 068-2012 de fecha 9 de abril de 2012, dada por el Departamento de Inventiones; **Cuarto:** Disponer que la presente resolución sea notificada a las partes y publicada en el boletín informativo de la Onapi”; **h)** que esta resolución fue recurrida en apelación ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, conforme a lo previsto por el artículo 157, numeral 2 de la Ley núm. 20-00, y como consecuencia de este recurso, dicho tribunal dictó la sentencia núm. 552-2014 del 26 de junio de 2014, mediante la cual declaró de oficio su incompetencia y remitió el expediente ante el Tribunal Superior Administrativo; **i)** que en vista de esta declinatoria, mediante instancia depositada en fecha 12 de enero de 2015, la hoy recurrida interpuso recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, resultando apoderada para decidirlo la Tercera Sala de dicho tribunal, que dictó la sentencia, objeto del presente recurso cuyo dispositivo es el siguiente: “**Primero:** Declara la competencia de este tribunal para conocer y fallar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa International Cardio Corporation, en contra de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), en virtud de lo instituido en los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 13-07 del 5 de febrero del año 2007, así como de las disposiciones del artículo 165 de la Constitución Dominicana; **Segundo:** Declara regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa International Cardio Corporation, en contra de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (Onapi), por haber sido depositado de acuerdo a las disposiciones que rigen la materia; **Tercero:** Rechaza la excepción de inconstitucionalidad planteada por la parte recurrente, por los motivos expuestos

en el cuerpo de la sentencia; **Cuarto:** En cuanto al fondo, Acoge la presente demanda, y en consecuencia, anula la Resolución núm. 0055-2012, de fecha 19 de julio de 2012, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (Onapi) y por ende, ordena restablecer y poner en estado de vigencia, la solicitud de patente denominada "Ablación de placas guiadas por imágenes" realizada por International Cardio Corporation, por los motivos expuestos en el cuerpo de la sentencia; **Quinto:** Se declara el proceso libre de costas; **Sexto:** Ordena la comunicación, vía Secretaría General, de la presente sentencia a la parte accionante, International Cardio Corporation, a la parte accionada Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (Onapi), y a la Procuraduría General Administrativa; **Séptimo:** Ordena que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo";

Considerando, que en su memorial la parte recurrente propone un único medio de casación, a saber: "Sentencia manifiestamente infundada y con una total desnaturalización de los hechos, absoluta falta de motivos y errónea aplicación del Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones, así como de la Resolución núm. 001-2011/Dir-Onapi, dictada por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (Onapi)";

Considerando, que en la exposición de su medio de casación la entidad recurrente alega lo siguiente: "Que la hoy recurrida indujo al Tribunal a quo a una errada interpretación de la Resolución núm. 001-2011/DIR-ONAPI, dictada por la Dirección General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, (Onapi), al considerar que la misma crea nuevas tasas de servicios para el mantenimiento de vigencia de las solicitudes de patentes y al indicar que la Onapi hizo una aplicación retroactiva de la ley, lo que dista total y absolutamente de la verdad y por ende es una grave y errónea interpretación la que ha hecho dicho tribunal, ya que, como se puede verificar, en la indicada resolución sólo se fijaron tasas de servicios para aquellos trámites contemplados en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, (PCT) y para los cuales la Republica Dominicana no había fijado tasa, sin que en ningún caso se crearan nuevas tasas de servicio por mantenimiento de vigencia de la solicitud de patente, ni se modificaran las existentes, como fuera erróneamente apreciado por dichos jueces al indicar que fue esta resolución la que estableció el pago de tasa de mantenimiento y que esta obligación solo era exigible para el porvenir, cuando lo cierto es que, contrario a lo indicado por dichos jueces, la tasa de mantenimiento de vigencia de una solicitud de patente está integrada en nuestro ordenamiento jurídico desde el nacimiento de la Ley núm. 20-00; que a diferencia de la amplia contradicción en los motivos de hecho y de derecho que contiene la sentencia recurrida, la Onapi en cada uno de sus fallos actuó con estricto apego a la norma y a la ley vigente que rige la materia; puesto que tal como lo establece el numeral 3 del artículo 28 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial y como a su vez lo contempla la parte infine de dicha resolución, la falta de pago de alguna de las tasas anuales produce de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuere el caso; por lo que la sentencia recurrida incurre en varios errores respecto a la aplicación de la norma vigente, ya que un simple análisis de las fechas envueltas en el proceso de solicitud de la patente de invención denominada "Ablación de placas guiada por imágenes", se puede determinar que previo a la declaratoria de caducidad, la solicitante solo había realizado un pago correspondiente a tasa de mantenimiento de vigencia y que por no haber realizado el pago de la segunda tasa de mantenimiento de vigencia de su solicitud, dentro del plazo establecido por la ley que rige la materia, fue que se declaró la caducidad de dicha solicitud, con lo que ha quedado demostrado la errónea interpretación de la ley de materia que ha sido hecha por la sentencia recurrida, ya que en todo momento la Onapi ha respetado la norma vigente, aplicando adecuadamente lo establecido por la misma y por ende, no ha hecho la supuesta aplicación retroactiva de la ley ni ha incurrido en la supuesta violación del artículo 110 de nuestra Carta Magna, como fuera erróneamente decidido por dichos jueces, sino que lo hizo la Onapi al dictar la indicada Resolución núm. 001-2011 fue reiterar lo indicado por el artículo 11 del Tratado de Patentes del cual es signataria la República Dominicana, en cuanto a que una solicitud de patente depositada en la Republica Dominicana en el marco de dicho tratado, tendrá como fecha de presentación la fecha de la solicitud internacional y por tanto el cálculo del pago de mantenimiento de vigencia de la patente ha de hacerse tomando como base esta fecha, de forma tal que la Onapi no ha hecho aplicación retroactiva como fuera decidido por dichos jueces";

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se pone en evidencia la incongruencia motivacional en

que incurrieron dichos jueces al abordar el principal punto controvertido con respecto a que si la hoy recurrente, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, al emitir su resolución declarando la caducidad de la solicitud de patente formulada por la hoy recurrida incurrió o no en la violación del principio de la irretroactividad de la ley consagrado por el artículo 110 de la Constitución, lo que no fue aclarado por dichos jueces debido a la confusión y contradicción de motivos que afecta su decisión, que conduce a que la misma carezca de razones convincentes que puedan legitimarla;

Considerando, que esta contradicción de motivos se revela en dicha sentencia, cuando dichos jueces al ponderar la excepción de inconstitucionalidad que por vía difusa le fuera planteada por la hoy recurrida bajo el fundamento de que el artículo 4 de la Resolución núm. 01/2011 dictada por la Onapi y sobre la cual se basó para declarar la caducidad de su solicitud de patente era inconstitucional por violar el principio de irretroactividad de la ley, dichos jueces rechazaron este medio de excepción por entender lo que manifestaron en su sentencia en el sentido de que dicha resolución no implicaba una violación a dicho principio contenido en el artículo 110 de la Constitución, puesto que no establecía el pago de tasas de mantenimiento de vigencia de patente de forma retroactiva como pretendía la entonces impetrante, lo que indica que con esta decisión dicho tribunal estaba validando esta actuación de la Administración por entenderla acorde con la Constitución; sin embargo, cuando dicho tribunal se dirige a decidir el fondo del asunto, procede a establecer un juicio que entra en contradicción con el anterior, lo que se pone de manifiesto cuando dichos jueces decidieron en su sentencia que la Onapi al dictar su resolución que declaraba la caducidad de dicha solicitud de patente *“ésto implicaba una violación al principio de irretroactividad de la ley porque le están cobrando una tasa de mantenimiento a la recurrente, que se cumplió antes de que entrase en vigencia la precitada resolución”*;

Considerando, que estos motivos confusos contenidos en la sentencia ahora impugnada coliden entre sí, de tal forma que impide que ninguno pueda ser tomado como base para fundamentar adecuadamente esta decisión, ya que por un lado dicho tribunal entiende que la resolución dictada con respecto a las tasas de mantenimiento de vigencia de patente no era inconstitucional puesto que no establece un cobro retroactivo y más adelante, procede a acoger el recurso interpuesto por la hoy recurrida, estableciendo un argumento que entra en contradicción con el anterior y decide que esta actuación de la Administración implicaba una violación a la irretroactividad de la ley por estar cobrando dicha tasa de manera retroactiva; que esta contradicción que se observa en estos motivos conduce a que la sentencia impugnada carezca de una carga argumentativa congruente y coherente que pueda respaldar lo decidido por dichos jueces, lo que a la vez implica una falta de motivos, ya que la colisión entre los mismos acarrea a que ninguno puede ser tomado como fundamento para legitimar esta decisión; por tales razones, se acoge el medio examinado y se ordena la casación con envío de esta sentencia, por contradicción y falta de motivos lo que implica la falta de base legal, con la exhortación al tribunal de envío de que al juzgar nuevamente el asunto acate el punto de derecho que ha sido objeto de casación;

Considerando, que conforme a lo previsto por el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 491-08, siempre que la Suprema Corte de Justicia casare una sentencia la enviará ante otro tribunal de la misma categoría del que procede la sentencia que ha sido casada; que en la especie, al ser una sentencia proveniente de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo que funciona como un tribunal de jurisdicción nacional, dividido en salas, el envío será dispuesto a otra de sus salas;

Considerando, que de acuerdo a lo establecido por el artículo 60, párrafo III de la Ley núm. 1494 de 1947, agregado por la Ley núm. 3835 del 1954, se establece que: *“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 según el indicado artículo 60, en su párrafo V, en el recurso de casación en esta materia no hay condenación en costas, tal como será pronunciado en la especie;

Por tales motivos; **Primero:** Casa la sentencia dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el 26 de agosto de 2016, en sus atribuciones de lo contencioso administrativo, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto ante la Primera 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 13 de junio de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración.

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 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.