REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Exps. núms.: [redacted]-RECA-02674 y [redacted]-RECA-02680
Recurrente principal y recurrido incidental: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Recurrente incidental: Adobe, Inc.
Recurrido principal e incidental: Photoshop del Caribe, SRL.
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa
SCJ-TS-25-0546

[redacted]

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, Moisés A. Ferrer Landrón, 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 marzo de 2025**, años 182° de la Independencia y 162° de la Restauración, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Apoderada de los recursos de casación interpuestos de manera principal por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y de manera incidental, por Adobe, Inc., ambos contra la sentencia núm. 030-04-2023-SSEN-00836 de fecha 20 de octubre de 2023 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante.

Exps. núms.: [redacted]-RECA-02674 y [redacted]-RECA-02680
Recurrente principal y recurrido incidental: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Recurrente incidental: Adobe, Inc.
Recurrido principal e incidental: Photoshop del Caribe, SRL.
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

I. Trámites de los recursos

a) En cuanto al reurso de casación principal interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

1. El recurso de casación principal fue interpuesto mediante memorial depositado en fecha 11 de diciembre de 2023, en el centro de servicio presencial de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, suscrito por el Dr. [redacted] y Lcdos. [redacted] y [redacted], actuando como abogados constituidos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), representada por [redacted].

2. La defensa al recurso de casación fue presentada por la entidad comercial Photoshop del Caribe, SRL., representada por [redacted], mediante memorial depositado en fecha 28 de diciembre de 2023, en la secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, suscrito por sus abogados constituidos [redacted], [redacted] y Lcdos. [redacted] y [redacted].

3. Mediante dictamen de fecha 9 de mayo de 2024, suscrito por la Lcda. [redacted], la Procuraduría General de la República consideró que procede acoger el presente recurso de casación.

Exps. núms.: [redacted]-RECA-02674 y [redacted]-RECA-02680
Recurrente principal y recurrido incidental: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Recurrente incidental: Adobe, Inc.
Recurrido principal e incidental: Photoshop del Caribe, SRL.
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

b) En cuanto al recurso de casación incidental interpuesto por Adobe Inc

4. El recurso de casación incidental fue interpuesto mediante memorial depositado en fecha 11 de diciembre de 2023 en el centro de servicio presencial de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, suscrito por la Lcda. Wallis [redacted], actuando como abogada constituida de Adobe, Inc.

5. La defensa al recurso de casación incidental fue presentada por la entidad comercial Photoshop del Caribe, SRL., representada por [redacted], mediante memorial depositado en fecha 28 de diciembre de 2023, en la secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, suscrito por sus abogados constituidos [redacted], [redacted] y Lcdos. [redacted] y [redacted].

6. El escrito justificativo fue depositado en fecha 9 de enero de 2024 en el centro de servicio presencial de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, suscrito por la Lcda. Wallis [redacted], actuando como abogada constituida de Adobe, Inc.

7. Mediante dictamen de fecha 9 de mayo de 2024 suscrito por la Lcda. [redacted], la Procuraduría General de la República consideró que procede acoger el presente recurso de casación.

Exps. núms.: [redacted]-RECA-02674 y [redacted]-RECA-02680
Recurrente principal y recurrido incidental: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Recurrente incidental: Adobe, Inc.
Recurrido principal e incidental: Photoshop del Caribe, SRL.
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

II. Antecedentes

8. Con motivo de un recurso contencioso administrativo interpuesto por Photoshop del Caribe, SRL., con la finalidad de que sea revocada la resolución núm. 00131-2022 de fecha 30 noviembre de 2022, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la Tercera Sala Tribunal Superior Administrativo dictó la sentencia núm. 030-04-2023-SSEN-00836 de fecha 20 de octubre de 2023, objeto del presente recurso de casación y cuyo dispositivo textualmente dispone lo siguiente:

"**PRIMERO:** DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso contencioso administrativo depositado en fecha 22 de febrero de 2023, por la sociedad PHOTOSHOP DEL CARIBE, SRL, contra la Resolución núm. 00131-2022 de fecha 30 noviembre de 2022, emitida por la OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) y contra la sociedad ADOBE, INC, por haber sido incoado de acuerdo con la ley que rige la materia. **SEGUNDO:** ACOGE en cuanto al fondo, el indicado recurso, en consecuencia, REVOCA totalmente la Resolución núm. 00131-2022 de fecha 30 noviembre de 2022, emitida por la OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI); por las razones establecidas en la parte considerativa de la presente decisión. **TERCERO:** DECLARA el proceso libre de costas. **CUARTO:** ORDENA la comunicación de la presente sentencia a las partes y a la PROCURADURIA GENERAL. ADMINISTRATIVA. **QUINTO:** DISPONE que la presente Sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo" (sic).

III. Medios de casación

a) En cuanto al recurso de casación principal interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

9. La parte recurrente invoca en sustento de su recurso de casación los siguientes medios: "**Primer medio:** (I) Vicio de incompetencia, II) Violación al artículo 157, numeral 2 de la Ley. núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, III) Violación al artículo 159.3 de la Constitución y IV) Sentencia TC/109/2021 pronunciada por el Tribunal Constitucional en una acción directa de inconstitucionalidad. **Segundo medio:** Vicio de usurpación de autoridad, violación artículos 73 y 52 de la Constitución Dominicana. **Tercer medio:** (I) Desnaturalización de los hechos, (II) violación de los efectos del vencimiento del plazo de los recursos y (III) del desistimiento en grado de apelación, (IV) Violación al Principio de Inmutabilidad del proceso y debido proceso de ley, (V) incorrecta valoración de los medios de pruebas. **Cuarto medio**: (I) Incorrecta interpretación de la Ley (II) Falta de base legal en materia de Propiedad Industrial" (sic).

b) En cuanto al recurso de casación incidental interpuesto por Adobe Inc

10. La parte recurrente invoca en sustento de su recurso de casación incidental los siguientes medios: ''**Primer medio:** Errónea aplicación del

artículo 165 numeral 2) de la Constitución; Violación al artículo 7, letra f) de la Ley No. 1494 de 1947; Violación al artículo 157, numeral 2) de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial (modificada por la Ley No. 424-06 de Implementación del DR-CAFTA); desconocimiento dela jurisprudencia de la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia; Desconocimiento de la teoría de los actos administrativos. **Segundo medio:** Errónea aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 71), 74), 92) y 114) de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. **Tercer medio:** Falta de estatuir sobre vicios n el procedimiento de registro y violación a la Ley de Derecho de Autor.'' (sic).

IV. Considerandos de la Tercera Sala, después de deliberar

Juez ponente: Rafael Vásquez Goico

11. Esta sala es competente para conocer del presente recurso de conformidad con lo establecido en los artículos 154 numeral 2 de la Constitución de la República y 6 numeral 3 de la Ley núm. 2-23 de fecha 17 de enero de 2023 sobre Recurso de Casación.

V. Sobre la fusión de los expedientes de ambos recursos de casación

12. Mediante instancia depositada en el centro de servicio presencial de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, en fecha 8 de enero de 2024, la sociedad comercial Photoshop del Caribe SRL., solicita la fusión del recurso depositado mediante memorial recibido en fecha 11 de

diciembre de 2023 a las 2:33 p.m con el presentado en segundo lugar por Adobe Inc., mediante memorial de casación depositado en fecha 11 de diciembre de 2023 a las 4:40 p.m, en virtud de que ambos están dirigidos contra la sentencia núm. 030-04-2023-SSEN-00836 de fecha 20 de octubre de 2023 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo.

13. Esta Tercera Sala es de criterio que la fusión de expedientes o recursos es una facultad de los jueces, que se justifica cuando … *lo aconseja una buena administración de justicia, siempre que la unión de varios expedientes, demandas o recursos interpuestos ante un mismo tribunal y entre las mismas partes puedan ser decididos, aunque por disposiciones distintas y por una misma sentencia*[1].

14. Que en el caso analizado se advierte la apertura de dos recursos de casación interpuestos contra la sentencia núm. 030-04-2023-SSEN-00836 de fecha 20 de octubre de 2023 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo; el primero depositado en fecha 11 de diciembre de 2023 a las 2:33 p.m por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y el segundo por Adobe Inc., depositado en fecha 11 de diciembre de 2023 a las 4:40 p.m.

15. En tal sentido, aunque los recurrentes han interpuesto por separado sus recursos de casación, estos van dirigidos contra la misma sentencia e

[1] SCJ, Primera Sala, sentencia núm. 10, 16 de marzo 2005. BJ. 1132.

involucra a las mismas partes, razón por la que para una mejor administración de justicia procede fusionarlos y decidirlos por una sola sentencia, pero por disposiciones distintas sin que cada uno pierda su individualidad.

16. Debido a la solución que se dispensará al caso que nos ocupa, esta Tercera Sala procederá a conocer en primer término el recurso de casación principal interpuesto por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) en su memorial depositado en fecha 17 de octubre de 2023. Posteriormente, si ha lugar, se procederá a ponderar los méritos del recurso de incidental contenido en la instancia depositada en fecha 15 de noviembre de 2023.

VI. Sobre el recurso de casación principal interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Incidente

a) En cuanto a la nulidad del acto de emplazamiento núm. 1253/2023, de fecha 13 de diciembre de 2023

17. La parte recurrida Photoshop del Caribe, SRL., planteó en sus conclusiones que sea declarado nulo el acto núm. 1253/2023, de fecha 13 de diciembre 2023, y consecuentemente sea declarado caduco el presente recurso de casación, en virtud del párrafo II del artículo 19 de la Ley núm. 2-23, al violentar su derecho defensa.

18. Tomando en consideración que dicho pedimento tiene como finalidad eludir el examen del fondo del recurso, procede examinarlo con prioridad, atendiendo a un correcto orden procesal, conforme con lo dispuesto por el artículo 34 y siguientes de la Ley núm. 834-78 de 1978.

19. En lo tocante al emplazamiento ante esta Corte de Casación, el artículo 19 de la Ley núm. 2-23 establece que …*Una vez depositado el memorial de casación y el inventario de los documentos en que se apoya en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia, la parte recurrente notificará acto de emplazamiento a todas las partes que hayan participado en el proceso resuelto por la sentencia que se impugna, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de su depósito.* Asimismo, el párrafo II del citado artículo 19, consigna lo que sigue … *El acto de emplazamiento llevará anexo una copia con constancia de recibo de memorial de casación y el inventario de los documentos que hubieren sido depositados conjuntamente, a pena de nulidad si produce indefensión.*

20. Como se observa, el incumplimiento de las formalidades previstas en la ley en cuanto a las notificaciones de los emplazamientos trae como consecuencia su nulidad, la cual, tomando en consideración el artículo 37 de la Ley núm. 834-78 de fecha 15 de julio de 1978, solo podrá ser pronunciada en aquellos supuestos en los cuales se constate un agravio resultante de dicho incumplimiento, situación que es reafirmada por el artículo 88 de la Ley núm.

2-23 que preceptúa … *Ninguna nulidad podrá ser pronunciada si quien la invoca no prueba el agravio causado por la irregularidad alegada.*

21. En el caso concreto del párrafo II del artículo 19 de la Ley núm. 2-23, el legislador fue categórico a establecer que dicha nulidad operaría única y exclusivamente si ocasiona una indefensión a la parte adversa o se constate violación a su derecho de defensa.

22. Al respecto, considera esta sala que dicha nulidad debe ser rechazada pues para que pueda aplicar una sanción como la requerida, debe necesariamente haber producido indefensión, situación que no se advierte en el presente expediente debido a que la parte recurrida ha producido defensa material respecto de la integridad del recurso de casación que nos ocupa, no pretendiendo con esto desconocer que resultan imperativas las disposiciones relativas a los emplazamientos, pues con ellas se procura que las partes recurridas tengan el debido conocimiento de las acciones interpuestas en su contra y puedan, como en el presente caso, ejercer de forma integral su derecho de defensa, motivo por el cual se estima el rechazo del incidente planteado, valiendo decisión esta consideración.

b) En cuanto a la caducidad del recurso de casación

23. Asimismo, la parte recurrida plantea la caducidad del presente recurso de casación sobre la base y fundamento de la nulidad previamente decidida por esta sala, por lo que, habiendo sido rechazada, por vía de consecuencia

procede rechazar la caducidad solicitada, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión *y se procede al examen de los medios de casación que sustentan el recurso de casación.*

24. Para apuntalar el primer medio de casación, la parte recurrente alega, en síntesis, que el tribunal *a quo* incurrió en violación del artículo 157 numeral 2) de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial y la sentencia TC/109/21 del Tribunal Constitucional, debido a que se declaró competente para conocer del recurso contra la resolución núm. 00131-2022 de fecha 30 noviembre de 2022 emitida por la hoy recurrente. Que, el legislador al configurar el artículo 157.2 de la Ley núm. 20-00 no ha hecho más que otorgar una competencia especial a la jurisdicción civil, en una apuesta por lograr que la especialización en la materia de propiedad industrial influya sobre la calidad de la decisión a emitir.

25. Continúa alegando que el Tribunal Constitucional ya había confirmado la constitucionalidad del artículo 157, numeral 2 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial en la sentencia TC/0109/21, rechazando una acción directa de inconstitucionalidad.

26. Para rechazar la excepción de competencia, el tribunal *a quo* expuso los motivos que se transcribe a continuación:

‘‘INCIDENTES PLANTEADOS En cuanto a la excepción de competencia 2. La parte recurrida, OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

(ONAPI), peticionó la declaratoria de incompetencia por parte de este Tribunal Superior Administrativo (TSA), en razón de la materia, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 157 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, y en consecuencia declarar la incompetencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer del presente Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la entidad Photoshop del Caribe, SRL, contra la Resolución Núm. 131-2022 pronunciada por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) en fecha 30 de noviembre del año 2022, declinando su conocimiento por ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional. 3. Por su lado, la parte recurrente, entidad PHOTOSHOP DEL CARIBE SRL, mediante su escrito de réplica de fecha 22 de septiembre de 2023, solicita que se rechace el pedimento de incompetencia realizado por ONAPI, en razón de que el Tribunal Superior Administrativo ha sido en reiteradas ocasiones pronunciado al respecto, estableciendo que es competente para conocer de las impugnaciones de la resolución dictada por la ONAPI, como ente de la administración pública. 4. Por una cuestión de orden procesal, especialmente en atención al artículo 2 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978, es menester decidir sobre dicha excepción de incompetencia previa otra contestación sobre el caso. 5. La competencia es la atribución jurídica otorgada a ciertos y especiales órganos del Estado de una cantidad de jurisdicción respecto de determinadas pretensiones procesales con preferencia a los demás órganos de su clase1 . Ese órgano especial es llamado tribunal. La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás, de una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello se ha señalado que, si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad, o lo que es lo mismo, los jueces ejercen su jurisdicción en

la medida de su competencia. 6. En ese orden, el artículo 157 de la Ley núm. 20-00, de fecha 8 de mayo de 2000, sobre Propiedad Industrial, instaura lo siguiente: "1) Las resoluciones dictadas por los directores de departamentos podrán ser recurridas, en el plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución. El recurso de apelación será conocido por el director general asistido por el cuerpo de asesores. 2) La resolución del director general agota la vía administrativa y será ejecutoria. Esta resolución podrá ser recurrida por ante la corte de apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, en el plazo de treinta (30) días francos, a partir de su notificación. La sentencia de la corte de apelación podrá revocar o confirmar la resolución del director general." 7. La Constitución, en su artículo 165, establece: "Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes: 1) Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter; 2) 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, si éstos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia; 3) Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad con la ley, las acciones contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las demás atribuciones conferidas por la ley." 8. Al respecto, nuestra Suprema Corte de Justicia, en sus atribuciones de Corte de Casación, ha establecido "Considerando, que las motivaciones transcritas precedentemente revelan la confusión y la interpretación errónea en que incurrió el Tribunal Superior Administrativo al entender como lo manifestó en su sentencia que no era competente para estatuir del recurso contencioso administrativo de que

estaba apoderado, cuando evidentemente su competencia se desprende claramente de las disposiciones de los artículos 1 de la Ley núm. 1494 y 165 de la Constitución, textos que a pesar de que fueron citados por el tribunal a-quo en su sentencia no fueron valorados correctamente por los jueces que suscriben este fallo, lo que los condujo a dictar esta decisión carente de base legal al desconocer la supremacía de la Constitución sobre las demás normas del ordenamiento jurídico, además de que incurre en contradicción entre sus motivos, tal como se explicará a continuación; Considerando, que cuando el tribunal a-quo se fundamentó en las disposiciones de los artículos 7, literal f) de la ley núm. 1494 y 157.2 de la ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, los que transcribe en su sentencia y en base a dichos textos consideró que no era la jurisdicción competente para estatuir sobre el recurso contencioso administrativo de que estaba apoderado porque "se trataba de un asunto que atañe a la jurisdicción civil al versar sobre una patente de invención de un nuevo producto y no sobre un conflicto entre la Administración Pública y un particular"; al razonar de esta forma dicho tribunal no solo desconoció la razón de ser de la jurisdicción contencioso administrativa, sino que además inobservó el ámbito de su competencia de atribución, lo que ha sido claramente regulado por la Constitución, en sus artículos 139 y 165; consagrando el primero de estos textos, que le corresponde a dicha jurisdicción ejercer el control de legalidad de la actuación de la Administración Pública y el 165, al regular la competencia de atribución de esta jurisdicción dispone en su numeral 2) que le corresponde "Conocer de los recursos contencioso administrativos 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 al tratarse el acto recurrido en la especie de un acto administrativo dictado por la autoridad administrativa en el ejercicio de su poder administrativo para dictar actos que generen un efecto jurídico directo e inmediato sobre los intereses de los administrados y dentro de una situación específica concreta, resulta evidente que la vía que debe seguir el

administrado que se sienta lesionado por esta actuación es la de un recurso en sede administrativa o en sede judicial, como fue ejecutado en la especie por la hoy recurrente, de donde resulta que cuando se trata del control judicial de esta actuación administrativa esta atribución le corresponde de forma exclusiva a la jurisdicción contencioso administrativa, ya que así lo ordenan los dos textos constitucionales previamente indicados, que son principios sustantivos de la Constitución de la República por lo que se imponen a toda ley del ordenamiento jurídico en virtud del principio de supremacía constitucional consagrado por el artículo 6 de la misma, lo que fue desconocido por el Tribunal Superior Administrativo al dictar la sentencia objeto del presente recurso de casación y esto condujo a que le negara injustificadamente a la hoy recurrente su derecho de obtener una tutela judicial efectiva, por lo que debe ser censurada esta decisión".2 9. Este tribunal se encuentra apoderado de un recurso contencioso administrativo que persigue la revocación de la decisión tomada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), contenida en la Resolución núm. 00131-2022 de fecha 30 noviembre de 2022, emitida como consecuencia de un recurso de Reconsideración en contra de la Resolución núm. 00028 de fecha 28 de enero de 2022, que rechazo en cuanto al fondo la acción en cancelación interpuesta por la entidad ADOBE, en contra del registro núm. 564541 de fecha 08 de octubre de 2019, correspondiente a entidad PHOTOSHOP DEL CARIBE, SRL, lo que evidencia no se trata de un asunto entre particulares, competencia de la jurisdicción civil y comercial, como lo establece el ut supra indicado artículo 157, sino de un acto emanado de la administración, cuya competencia se le atribuyó conforme establece el artículo 165 de la Constitución, al Tribunal Superior Administrativo, en tal sentido, se rechaza la excepción de competencia planteada por la parte recurrida, por no tener base legal, declarando la competencia para conocer, deliberar y fallar el presente caso, valiendo decisión sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente sentencia'' (sic).

27. Mediante sentencia núm. 48 del 27 de mayo de 2015 esta Tercera Sala mantuvo el criterio de que el Tribunal Superior Administrativo es competente para ejercer el control de legalidad de las resoluciones dictadas por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y revocar los actos que no sean conformes al derecho, sobre la base de que se trata de un acto administrativo emitido por un órgano de la administración, cuyo control se ejerce al tenor de los artículos 139 y 165 de la Constitución. Sin embargo, es posible que un tribunal se aparte de un criterio por ella establecido, siempre que ofrezca una fundamentación suficiente y motivada del cambio jurisprudencial, tal y como se verá a continuación.

Presupuestos de esta decisión

28. Para un mejor entendimiento de esta sentencia, deben explicarse algunos presupuestos esenciales que serán detallados individualmente en los numerales que siguen más abajo.

29. El primero de ellos consiste en que este tipo de conflicto es similar a otros muy específicos en los que se discute la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa en relación con otras jurisdicciones. La similitud y especificidad a que nos referimos consiste en que, en esos tipos de casos, si bien una dimensión de la contienda consiste en una disputa entre dos o más particulares, en la realidad la solución del litigio depende, en [redacted] grado, de la juridicidad de un acto administrativo o actividad administrativa.

Es lo que sucede en la especie, en la cual la pertenencia del registro de marca en controversia ante la ONAPI depende de la conformidad o no a derecho del acto administrativo dictado por dicho organismo público en el que se fundamenta la demanda en nulidad del registro de la marca en cuestión. En definitiva, **se trata de una litis entre dos empresarios o comerciantes por la propiedad de una marca comercial**, cuyo resultado depende de la conformidad a derecho de la correlativa actividad administrativa que le es conexa. Dicha situación se asimila perfectamente a otros casos, como la que ocurre entre en materia de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, en donde los derechos de los trabajadores frente a su empleador dependen de la calificación jurídica de la suspensión de las labores realizada por el Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo o a las diferencias existentes entre dos o más personas respecto de inmuebles registrados, que en muchas ocasiones se relacionan con actos administrativos registrales emanados del Registro de Títulos.

30. Esta sala ya se ha referido sobre la facultad de esta Corte de Casación para dictar decisiones en las que se desarrollen motivaciones a modo de "obiter dicta"[2], consistentes en desarrollos argumentativos complementarios a los que justifican la decisión sobre el caso decidido, las cuales, si bien están

[2] Sobre esta faculta de la Corte de Casación Francesa, resulta de interés la premiada obra de [redacted], "les obiter dicta de la cour de cassation. Etude la jurisprudence civile".

relacionados a este último, tocan otros temas con diversas finalidades, entre las cuales, interesa para el presente caso, la que se relaciona con la voluntad de esta jurisdicción para la creación de doctrina o de estructurar y sistematizar un cuerpo doctrinal que ella misma ha iniciado, todo en interés de cumplir su función esencial de unificar la jurisprudencia nacional.

31. En la especie, esta facultad de establecer motivaciones complementarias a modo de "obiter dicta", tiene como finalidad estructurar y sistematizar la doctrina de la Corte de Casación relacionada con la competencia del Tribunal Superior Administrativo respecto de los casos enunciados más arriba.

Sobre la competencia del Tribunal Superior en estos casos

32. Un asunto que debe quedar claro desde el inicio es que este Tribunal partirá del hecho de que en la especie y en casos similares que se describen más arriba, **no se parte de una concepción "privada" de los procesos** de que se trata, esto en el sentido de considerarlos únicamente como una disputa entre particulares para de ahí derivar la competencia de tribunales distintos al Tribunal Superior Administrativo. Esta dimensión "privada" de estos procesos **(en la especie una disputa entre comerciantes o empresarios por la propiedad de un registro de marca de fábrica**) no es la única que le es inherente, ya que en ellos subyace un acto administrativo de cuya conformidad a la norma jurídica dependen los derechos reclamados en la

dimensión privada. **Es decir, aquí se parte que estos casos involucran la determinación de la conformidad a derecho de actividad administrativa, pero cuyo control no corresponde al Tribunal Superior Administrativo como veremos**.

33. Así las cosas, es preciso remitirnos a nuestra Constitución política, la que instituye la jurisdicción contencioso administrativa y crea el Tribunal Superior Administrativo y los tribunales contencioso administrativos de primera instancia, señalando en su artículo 165 que *Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes: 1) Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter; 2) 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, si éstos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia; 3) Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad con la ley, las acciones contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las demás atribuciones conferidas por la ley*.

34. De dicho texto deriva el control pleno a derecho de todo tipo de actuación administrativa y no solo de los actos administrativos propiamente dichos, lo cual es un paso gigante en la confección de un derecho procesal administrativo (contencioso administrativo) respetuoso del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 69 de la Constitución vigente.

35. A partir de aquí debe irse perfilando la competencia del Tribunal Superior Administrativo realizando una interpretación sistemática de dicho texto del artículo 165 constitucional con los artículos 64, 69 y 139 de la Constitución.

36. Respecto del citado artículo 64 constitucional, debe recordarse que de sus disposiciones deriva **que la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa**, compuesta principalmente por el Tribunal Superior Administrativo en la actualidad, **está delimitada por la ley**, por lo que a esta le corresponderá indicar cuáles asuntos debe abordar dicho tribunal y cuáles no. Esta disposición se plasma en nuestra Carta Magna por una razón muy obvia, relacionada con la posibilidad de que el legislador pueda determinar que otros órdenes jurisdiccionales distintos al Tribunal Superior Administrativo (jurisdicción administrativa) deben conocer y decidir un conflicto que por su naturaleza particular deba ser abordado por una jurisdicción específica para una mayor garantía del conjunto de sub derechos que conforman el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en general,

lo cual conecta con las demás normas constitucionales por las que hemos propugnado la anteriormente enunciada interpretación sistemática del referido texto del artículo 165 de la Carta Magna.

37. En la misma línea, otra norma con la que hay que interpretar de forma sistemática el indicado texto del artículo 165 Constitucional, la constituye el texto del artículo 139 del mismo instrumento jurídico, el cual establece que el control de la actividad administrativa corresponderá, en general, a los tribunales del orden judicial.

38. De lo anterior se desprende que la jurisdicción contenciosa administrativa no tiene el monopolio del control a derecho de la actividad administrativa, sino que intervendrán otros órdenes jurisdiccionales, tales como serían el laboral, que aplica en los casos de suspensión de los efectos del contrato de trabajo a cargo del Ministerio de Trabajo, la jurisdicción inmobiliaria, en los casos que involucren la actividad administrativa registral; y **la civil, en los casos que involucren disputas entre comerciantes referentes a diferentes modalidades de la propiedad industrial al tenor de la Ley núm. 20-00, tal y como ocurre en la especie.**

39. Preciso es distinguir aquí que cuando esas jurisdicciones solucionan dichos conflictos no solo aplican las normas relacionadas con su competencia de atribución (civil, inmobiliaria y laboral) y correlativas a la dimensión privada del conflicto, sino que también aplican, con igual intensidad, las

normas de derecho administrativo que correspondan al momento en que procedan a controlar la actividad administrativa de que se trate y de cuya solución depende parte o todo el conflicto, lo que constituye la dimensión pública del problema. Esto ocurre de igual manera cuando la jurisdicción administrativa aplica el derecho privado en el control de la actividad administrativa de los órganos y entes de la administración pública ya que esta última está vinculada a todo el derecho y no solo al derecho administrativo.

40. Pero más importante aún es la interpretación sistemática (en combinación) del artículo 165 de la Constitución y el 69 del mismo instrumento jurídico. Esto implica que la Constitución reconoce, en principio, la idoneidad de la jurisdicción contencioso administrativa para controlar jurisdiccionalmente la actividad administrativa estatal, **pero ella no debería ser el tribunal competente si por algún motivo o razón se aprecia una mayor idoneidad de otra jurisdicción para conocer y decidir del asunto de que se trate.**

41. Dicha idoneidad se refiere a la justicia material de caso concreto, es decir, a un mínimo de justicia material que debe intervenir en la solución justa de los conflictos judiciales a cargo de los magistrados actuantes. Esto es lo que se conoce como debido proceso sustantivo, el cual, junto con el debido proceso adjetivo o procesal, conforman el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 69 de la Constitución vigente.

42. Esta dimensión del debido proceso procura, para lo que aquí interesa, la especialidad del juez respecto de una parte o del todo del conflicto que se somete a su solución. Dicha especialidad no solo resulta ser técnica-jurídica, es decir, relativa al grado de conocimiento del derecho aplicable por parte del juez, sino que incluye su propia aptitud frente al tipo de caso de que se trate, cuya corrección depende de cierto entrenamiento y experiencia respecto de la materia de que se trate, tal y como sucede, por ejemplo, con la debida sensibilidad social especializada y contextualizada que debe tener todo juzgador sobre los conflictos entre comerciantes, tal y como ocurren en el presente caso, o entre empleadores y trabajadores. Esto quiere decir que el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva requiere que los asuntos que sean sometidos a consideración de los jueces sean resueltos de una manera justa, en que la solución material esté adaptada a la naturaleza del caso de que se trate, que es lo que se conoce como justicia material del caso concreto. Esto solo se logra con la debida especialidad (en el sentido descrito más arriba) del juez respecto de las particularidades del caso en cuestión. A esto se suma que en este tipo de conflictos se decide sobre derechos (laborales, inmobiliarios o civiles-comerciales) cuya naturaleza potencializa lo hasta aquí dicho sobre la necesaria especialidad como cumplimiento del requisito de su idoneidad para resolver el conflicto que involucre tales derechos, todo debido a su particular esencia.

43. Podría decirse, a modo de resumen, que la tutela judicial será realmente efectiva si el conflicto se soluciona de un modo justo, a lo cual coadyuva de manera obvia la especialidad del juez respecto del conflicto particular del cual es apoderado, especialidad que es no solo técnica-jurídica, sino que compromete su cosmovisión respecto del sector cuya regulación esté aplicando, todo lo cual es garantizado por el artículo 69 del Texto Constitucional.

44. Respecto al presente caso, la norma en base a la cual el Tribunal Superior Administrativo fundamenta su competencia para conocer las resoluciones emitidas por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial es el artículo 165 de la Constitución antes citado.

45. En el punto discutido, relativo de la competencia judicial para conocer de las impugnaciones de los actos de la ONAPI, resulta relevante tener en cuenta, tal y como se lleva dicho anteriormente, el artículo 139 de la Constitución, el cual establece: *Los tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la Administración Pública. La ciudadanía puede requerir ese control a través de los procedimientos establecidos por la ley.*

46. Dicho texto resulta relevante en vista de su afirmación en el sentido de que serán los tribunales del orden judicial en general quienes controlarán la legalidad de la actuación de la administración pública, por lo que de su significado literal no puede extraerse que el Tribunal Superior Administrativo

ostenta el monopolio exclusivo para controlar jurisdiccionalmente la actividad administrativa. Es más, de una interpretación sistemática conjunta de los artículos 139 y 165 de la Constitución no podría derivarse, tal y como se expuso precedentemente en esta decisión, un impedimento al legislador en el sentido de que este no puede designar otro tribunal diferente al TSA para que conozca determinadas acciones judiciales en donde se aplique el derecho a la actividad de la administración pública. Incluso eso viene sucediendo en el caso de los actos de la administración registral (registro de títulos) que conoce el Jurisdicción Inmobiliaria, así como diversas acciones en materia laboral a cargo de la jurisdicción laboral, donde eventualmente pueden desconocerse el contenido material de las decisiones del director de trabajo.

47. Así las cosas, existe una ley que trata sobre la competencia para conocer los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial que establece en su artículo 157 numeral 2) lo siguiente: *Apelaciones por vía administrativa... 2) La resolución del director general agota la vía administrativa y será ejecutoria. Esta resolución podrá ser recurrida por ante la* ***corte de apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales,*** *en el plazo de treinta (30) días francos, a partir de su*

notificación. La sentencia de la corte de apelación podrá revocar o confirmar la resolución del director general.

48. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario acotar que la interpretación jurídica tiene límites, uno de los cuales lo constituye que las disposiciones jurídicas deben formar parte del discurso jurídico. Es decir, este último (discurso jurídico o argumentación jurídica) es una particularidad del discurso práctico general o teoría general de la argumentación, lo que implica que su fundamentación debe girar en torno al material jurídico disponible, a diferencia de otros discursos prácticos generales.

49. En ese sentido entiende esta Tercera Sala que el precitado artículo 157 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, resulta suficientemente claro al establecer que la competencia respecto de las resoluciones dictadas por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), en ocasión de los recursos de apelación, corresponde a las cortes de apelación del departamento judicial donde esté ubicada la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).

50. En ese tenor, se suma el hecho de que, a pesar de tratarse de decisiones emitidas en sede administrativa por una institución pública, se fundamentan en intereses privados de índole comercial entre empresarios, afines con la materia civil y comercial.

51. Es decir, el contexto de la situación jurídica y fáctica que separa las partes es la actividad comercial o empresarial, lo que significa que el conflicto está situado inevitablemente en el mundo de los negocios comerciales, razón por la que deviene en idónea la competencia de la jurisdicción civil.

52. Adicionalmente a lo dicho hasta aquí, debe indicarse que la competencia de atribución de un tribunal es un asunto que afecta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido proceso establecido en el artículo 69 de la Constitución vigente, ya que, si el conflicto es decidido por una jurisdicción que no es la idónea desde el punto de vista de su especialidad técnica o científica en relación con el derecho que debe aplicarse para su solución, dicha situación vulnera **la dimensión sustantiva** de los mencionados derechos fundamentales. Dicha dimensión sustantiva del debido proceso asegura que su **decisión al fondo** tenga un mínimo de justicia material, la que no se lograría en el caso de que el tribunal que lo resuelva no sea el idóneo desde el punto de vista de la especialidad del conocimiento jurídico. Esta dimensión sustantiva se distingue de la dimensión procesal, que es la más conocida, la cual es concebida como una garantía mínima en relación con derechos procesales o adjetivos (forma para reclamar derechos sustantivos).

53. De lo anterior se advierte que cuando el legislador de la Ley núm. 20-00 designa a la Corte Civil para conocer de los casos que involucran la Onapi no ha violentado el Derecho Fundamental a la Tutela Judicial efectiva en lo

relativo a la especialidad, idoneidad o conocimiento distintivo que debe tener sobre el asunto del cual es apoderado y que garantiza un mínimo de justicia material. Esto en vista de la compatibilidad material entre la naturaleza inherente a los conflictos que involucran a la Onapi y la competencia de la jurisdicción civil en la República Dominicana, derivada de la primacía de los intereses particulares en juego.

54. De lo anterior se desprende que la competencia legal para conocer los recursos de apelación (tal y como lo señala la ley que rige la materia) contra las decisiones emitidas por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), relativos a la resolución de las referidas controversias que versan sobre intereses particulares, corresponde a la corte de apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, por mandato del artículo 157 numeral 2) de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial.

55. **Como colofón de todo lo anterior debe indicarse que en la sentencia TC/0109/21 del Tribunal Constitucional, dicha alta corte sentó como precedente que la jurisdicción civil tendrá la competencia para conocer de los conflictos que involucren a la ONAPI al tenor de la citada ley 20-00, sobre Propiedad Industrial.**

56. Así las cosas, esta Tercera Sala ha determinado que el tribunal *a quo* incurrió en el vicio denunciado al entender que la competencia en razón de la materia era la contenciosa administrativa, contrario a lo dispuesto en el artículo 157 numeral 2) de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

57. En consecuencia, al ser la corte de apelación de la jurisdicción civil la competente para conocer de este conflicto en razón de la materia procede casar con envío la sentencia impugnada.

VII. Sobre el recurso de casación incidental interpuesto por Adobe Inc

58. Tomando en cuenta que ha sido acogido el recurso de casación principal interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), lo cual conllevó la casación total de la sentencia impugnada, resulta innecesario referirnos a los medios de casación presentados la recurrida incidental Adobe Inc.

59. El artículo 36 párrafo VII de la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08 establece que *Cuando la sentencia fuere casada por causa de incompetencia, la Corte de Casación dispondrá el envío del asunto por ante el tribunal que declare ser el competente, aun no fuere del mismo grado o categoría del que dictó la decisión casada.*

60. En virtud del principio de libre acceso a la justicia previsto en el artículo 69.1 de la Constitución, en las materias contencioso administrativo y contencioso tributarias no habrá condenación es costas.

Exps. núms.: [redacted]-RECA-02674 y [redacted]-RECA-02680
Recurrente principal y recurrido incidental: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Recurrente incidental: Adobe, Inc.
Recurrido principal e incidental: Photoshop del Caribe, SRL.
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

VIII. 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: CASA la sentencia núm. 030-04-2023-SSEN-00836 de fecha 20 de octubre de 2023, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto a la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

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

[redacted], Secretario General de la Suprema Corte de Justicia, certifico y doy fe que la presente sentencia ha sido firmada digitalmente por los jueces y el secretario que figuran en la estampa.