SCJ-PS-25-0484
Exp. núm. 1303-2020-ECIV-00333 (2024-R0080194)
Partes: Iberofármacos, [redacted]. vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Cancelación de registro de marca
Decisión: CASA con envío
Ponente: [redacted]

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación en materia civil y comercial, regularmente constituida por los magistrados, Pilar Jiménez Ortiz, quien preside, Justiniano Montero Montero, [redacted] y [redacted], miembros, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha **31 de marzo de 2025**, año 182.° de la Independencia y año 162.° de la Restauración, dicta la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por Iberofármacos, [redacted], representada por su gerente [redacted], quien tiene como abogados a los Lcdos. [redacted], Amel Leison Gómez y [redacted], cuyas generales constan en el expediente.

Figura como parte recurrida la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), representada por su director general [redacted], quien tiene como abogados al Dr. [redacted] y a los Lcdos. [redacted] y [redacted], cuyas generales constan en el expediente.

Contra la sentencia civil núm. 1303-2021-SSEN-00234, dictada el 25 de mayo de 2021, por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo dispone lo siguiente:

SCJ-PS-25-0484
Exp. núm. 1303-2020-ECIV-00333 (2024-R0080194)
Partes: Iberofármacos, [redacted]. vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Cancelación de registro de marca
Decisión: CASA con envío
Ponente: [redacted]

> ***PRIMERO**: DECLARA INADMISIBLE de oficio, el recurso de apelación interpuesto por la entidad Iberofármacos, [redacted]., contra la resolución número 0008-2018, dictada en fecha 30 de mayo del año 2018, por la [redacted] Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI); por los motivos antes expuestos precedentemente; **SEGUNDO**: COMPENSA el pago de las costas del procedimiento por ser un medio suplido de oficio por esta alzada.*

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE:

A) Entre los que constan: **a)** el memorial de casación depositado el 21 de febrero de 2024, mediante el cual la parte recurrente invoca el medio de casación contra la sentencia antes indicada; **b)** el acto núm. 133/24, instrumentado el 26 de febrero de 2024, por [redacted], alguacil ordinario del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, contentivo del emplazamiento en casación, depositado el 5 de marzo de 2024; **c)** el memorial de defensa depositado el 12 de marzo de 2024, mediante el cual la parte recurrida expone sus medios de defensa respecto del recurso de casación.

B) El artículo 26.2 de la Ley núm. 2-23, del 17 de enero de 2023, sobre Recurso de Casación, establece que el Secretario General de la Suprema Corte de Justicia tiene el deber de notificar al Procurador General de la República, en un plazo de tres (3) días hábiles, los recursos de casación presentados en casos en que una institución del

SCJ-PS-25-0484
Exp. núm. 1303-2020-ECIV-00333 (2024-R0080194)
Partes: Iberofármacos, [redacted]. vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Cancelación de registro de marca
Decisión: CASA con envío
Ponente: [redacted]

Estado haya sido emplazada en casación; no obstante, en el presente caso, esta Corte de Casación considera que no es necesario remitir el expediente para su dictamen tomando en cuenta primero que la entidad que se emplaza se encuentra representada en casación, y segundo, que el párrafo III del mismo artículo 26 dispone que la falta de presentación del dictamen del Procurador General de la República dentro del plazo estipulado en el párrafo II no impide la tramitación y resolución del recurso. En virtud de las facultades conferidas por el artículo 29 de la misma ley, esta Primera Sala prescinde de la celebración de audiencia.

LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO:

1) En el presente recurso de casación figura como recurrente Iberofármacos, [redacted]., y como recurrida la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos contenidos en ella se verifica lo siguiente: **a)** Merck Kgaa inició una acción en cancelación de registro de marca por su no uso en contra de la hoy recurrente, la cual fue decidida mediante la resolución núm. 00020, de fecha 20 de enero de 2017, que ordenó la cancelación por no uso del certificado de registro núm. 167324, de fecha 29 de mayo de 2008; **b)** la indicada resolución fue recurrida por la vía administrativa por Iberofármacos, [redacted]., ante la [redacted] Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), quien rechazó el referido recurso y confirmó la resolución apelada mediante la resolución

SCJ-PS-25-0484
Exp. núm. 1303-2020-ECIV-00333 (2024-R0080194)
Partes: Iberofármacos, [redacted]. vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Cancelación de registro de marca
Decisión: CASA con envío
Ponente: [redacted]

núm. 0008-2018, de fecha 9 de febrero de 2018; **c)** Iberofármacos, [redacted]., acudió a la vía jurisdiccional e interpuso recurso de apelación en contra de la resolución enunciada; la alzada, de oficio, declaró inadmisible el referido recurso por extemporáneo, según la sentencia ahora impugnada en casación.

Sobre la incomparecencia de la
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

2) Conforme al artículo 19 de la Ley núm. 2-23, del 17 de enero de 2023, de Recurso de Casación: *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. Párrafo I.- El acto será notificado a la persona misma que se emplaza o en su domicilio real, o en el domicilio de elección que indique el acto de notificación de la sentencia, si fuere el caso. Párrafo II.- El acto de emplazamiento llevará anexo una copia con constancia de recibo del memorial de casación y el inventario de los documentos que hubieren sido depositados conjuntamente, a pena de nulidad si produce indefensión*.

3) De su lado, el artículo 21 de la indicada norma dispone que: *La parte recurrida*

SCJ-PS-25-0484
Exp. núm. 1303-2020-ECIV-00333 (2024-R0080194)
Partes: Iberofármacos, [redacted]. vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Cancelación de registro de marca
Decisión: CASA con envío
Ponente: [redacted]

depositará el original de su memorial de defensa con constitución de abogado en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia, que contendrá sus medios de defensa, excepciones o presentará recurso de casación incidental o alternativo, así como los documentos en que sustente sus medios, en un plazo no [redacted] *(10) días hábiles a contar de la fecha del acto de emplazamiento. Párrafo I.- El memorial de defensa y el inventario de documentos que hubieren sido depositados, será notificado al abogado de la parte recurrente dentro de los tres (3) días hábiles a partir del depósito indicado en este artículo... A falta de depósito en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia del original del memorial de defensa con constitución de abogado o del original del acto de notificación en los plazos señalados, se considerará a la parte recurrida en defecto, el cual será pronunciado en el fallo, quedando desechado del expediente el memorial de defensa que se hubiere depositado.*

4) Según se advierte del expediente en fecha 26 de febrero de 2024 la parte recurrente notificó el emplazamiento a la parte recurrida mediante el acto núm. 133/24, instrumentado por el ministerial [redacted], en el que consta que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial fue notificada en la avenida Los Próceres núm. 11, sector Jardines del Norte, de esta ciudad, recibiendo el acto [redacted], quien dijo ser empleada de la requerida; no obstante, en el expediente únicamente existe constancia de su memorial de defensa con constitución de abogado, pero no consta la notificación del memorial de defensa.

SCJ-PS-25-0484
Exp. núm. 1303-2020-ECIV-00333 (2024-R0080194)
Partes: Iberofármacos, [redacted]. vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Cancelación de registro de marca
Decisión: CASA con envío
Ponente: [redacted]

5) A pesar de lo expuesto, no es posible pronunciar su defecto, no obstante estar regularmente emplazada, en virtud de lo que establece el artículo 21 párrafo V de la Ley núm. 2-23, que dispone: *En ningún caso podrá considerarse en defecto al Estado ni desecharse los escritos que hubiere presentado,* en razón de que se trata de una entidad estatal, creada mediante la Ley núm. 20-00, del 8 de mayo de 2000, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, aunque no reposa en el expediente la notificación del memorial de defensa de la recurrida, esto no impide que el trámite, conocimiento y fallo del recurso continúe su curso, por lo que se ordena su prosecución conforme a derecho.

Valoración de los medios de casación invocados

6) La parte recurrente invoca el siguiente medio de casación: **único**: errónea aplicación de la ley.

7) En el único medio de casación la recurrente arguye que la corte incurrió en incorrecta aplicación de la ley, al asumir como correcta la notificación realizada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial al abogado que representó a la hoy recurrente, cuya actuación no podía hacer correr el plazo para la apelación de la resolución, debido a que el acto era irregular pues no fue notificado en el domicilio de la entidad, el cual es conocido por ONAPI porque consta en el certificado de

SCJ-PS-25-0484
Exp. núm. 1303-2020-ECIV-00333 (2024-R0080194)
Partes: Iberofármacos, [redacted]. vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Cancelación de registro de marca
Decisión: CASA con envío
Ponente: [redacted]

registro de la marca, bajo citas, y por ende, en su repositorio de titulares, en tanto que la situación enunciada vulneró el derecho de defensa de la hoy recurrente debido a que no pudo interponer el recurso de apelación en el plazo establecido, pues fue otro abogado que defendió sus intereses en sede de apelación. Además, el artículo 111 del Código Civil en cuanto al domicilio de elección se trata de una prerrogativa que incumbe a las partes cuando quieran optar por un domicilio diferente al real, lo cual no sucedió en ocasión del recurso de apelación.

8) La parte recurrida en defensa de la sentencia impugnada alega que la resolución recurrida en apelación fue notificada en el domicilio elegido por los abogados de Iberofármacos, [redacted]., los cuales representaron la entidad por la vía administrativa.

9) La corte de apelación declaró inadmisible el recurso de apelación, exponiendo como sustento los motivos que se transcriben a continuación:

> *En la especie, previo al conocimiento del fondo del presente recurso, es preciso hacer las acotaciones siguientes: (...) 5) En fecha 29 de noviembre de 2018, mediante la actuación procesal marcada con el número 373/2018, del protocolo del ministerial* [redacted]*, generales que figuran, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), le notificó a la entidad Iberofármacos,* [redacted]*., la referida resolución en el estudio profesional del Licdo.* [redacted]*, abogado constituido por dicha entidad y ubicado en la calle Proyecto 3, número 11, Reparto Oquet de la ciudad de*

SCJ-PS-25-0484
Exp. núm. 1303-2020-ECIV-00333 (2024-R0080194)
Partes: Iberofármacos, [redacted]. vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Cancelación de registro de marca
Decisión: CASA con envío
Ponente: [redacted]

Santiago de los Caballeros; 6) En fecha 12 de marzo de 2020, por la diligencia procesal marcada con el número 16/2020, instrumentado por el ministerial [redacted], de credenciales que constan, por su inconformidad con el resultado de la señalada resolución la recurrió en apelación por ante esta alzada, siendo este el asunto que ocupa nuestra atención en esta oportunidad. (...) En esta vertiente, el artículo 157, párrafo segundo, de la ley núm. 20-00, de fecha 8 de mayo de 2000, establece que las resoluciones dictadas por el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), podrán ser recurridas 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; En este sentido, de la revisión de la documentación que ha sido aportada al proceso, hemos podido comprobar que, efectivamente, la resolución marcada con el número 0008-2018, le fue notificada a la entidad Iberofármacos, [redacted]., en fecha 29 de noviembre de 2018, mediante la actuación procesal marcada con el número 373/2018, del protocolo del ministerial [redacted], generales que figuran, por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), [redacted] y en estudio profesional del Licdo. [redacted], que era el abogado constituido por dicha entidad; mientras que, el recurso de apelación en contra de la señalada resolución fue incoado por la entidad Iberofármacos, [redacted]., en fecha 12 de marzo de 2020, mediante el acto número 16, notificado por el alguacil [redacted], de generales que figuran; En la especie, debemos precisar, que el recurso de apelación fue interpuesto tardíamente, puesto que dicha resolución, le fue notificada a la entidad Iberofármacos, [redacted]., en fecha 29 de noviembre de 2018, mientras que dicha vía recursiva fue lanzada en fecha 12 de marzo de 2020, cuando había transcurrido un lapso de un año, dos meses y 17 días para interponer su recurso cuando en virtud de las disposiciones contempladas el artículo 157, párrafo segundo, de la ley núm. 20-00, de fecha 8 de mayo de 2000, el plazo es de 30 días a partir de la notificación de la resolución; Por todas las

SCJ-PS-25-0484
Exp. núm. 1303-2020-ECIV-00333 (2024-R0080194)
Partes: Iberofármacos, [redacted]. vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Cancelación de registro de marca
Decisión: CASA con envío
Ponente: [redacted]

> *motivas procedentes, esta sala de la Corte entiende que procede declarar inadmisible de oficio por extemporáneo el recurso de apelación que nos ocupa.*

10) En cuanto a la errónea aplicación de la ley ha sido juzgado por esta sede de casación que una jurisdicción incurre en el vicio de falsa o errónea aplicación de la ley cuando la aplica a una situación de hecho que no debe regir, así como cuando la decisión dictada al respecto proviene de una incompleta exposición de los hechos de la causa y de una impropia aplicación de los textos legales[1].

11) Según se advierte de la sentencia impugnada, la corte de apelación para declarar inadmisible el recurso de apelación por extemporáneo valoró el acto núm. 373/2018, de fecha 29 de noviembre de 2018, instrumentado por el ministerial [redacted], contentivo de notificación de la resolución núm. 00008-2018, de fecha 9 de febrero de 2018, y comprobó que el ministerial actuante [redacted], que es donde está ubicado el estudio profesional del Lcdo. [redacted] en su calidad de abogado apoderado de la entidad comercial IBEROFÁRMACOS, [redacted]., según la dirección consignada en los archivos de mi requeriente".

12) El domicilio de elección es una figura procesal puramente ficticia concebida ya sea convencionalmente o por disposición de la ley para la ejecución de un acto, de

[1] SCJ-PS-24-2741, del 20 de diciembre de 2024, BJ 1369.

SCJ-PS-25-0484
Exp. núm. 1303-2020-ECIV-00333 (2024-R0080194)
Partes: Iberofármacos, [redacted]. vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Cancelación de registro de marca
Decisión: CASA con envío
Ponente: [redacted]

una sentencia o para la instrucción de un proceso, el cual podría implicar una atribución de competencia a un tribunal distinto de aquel del demandado, constituyendo una excepción al principio de unidad del domicilio que comporta generalmente la atribución de ciertos poderes a un mandatario. El artículo 111 del Código Civil dispone lo siguiente: *Cuando un acta contenga por parte de algunos de los interesados elección de domicilio para su ejecución en otro lugar que el del domicilio real, las notificaciones, demandas y demás diligencias, podrán hacerse en el domicilio convenido y ante el juez del mismo*.

13) El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que la notificación en el domicilio de elección es válida siempre que no deje subsistir ningún agravio que perjudique en el ejercicio del derecho de defensa[2] y que conforme la jurisprudencia francesa la figura de la elección de domicilio solo vale para el acto para el cual haya sido escogido, para cualquier otra actuación subsiste el domicilio real[3], de igual manera ha sido juzgado que la elección de domicilio para ciertos actos determinados no puede extenderse más allá de donde ella misma lo determina[4].

2 TC/0034/15, 15 marzo 2015.
3 Cass. Civ. 20 de febrero de 1928, [redacted]. 1928.165; Aix 4 de mayo de 1934, [redacted]. 1931.386.
4 SCJ 1ra. Sala núm. 0786/2021, 24 marzo 2021, B. J. 1324.

SCJ-PS-25-0484
Exp. núm. 1303-2020-ECIV-00333 (2024-R0080194)
Partes: Iberofármacos, [redacted]. vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Cancelación de registro de marca
Decisión: CASA con envío
Ponente: [redacted]

14) En el caso que nos ocupa, tal y como aduce la recurrente, la alzada no se percató de la regularidad del acto contentivo de la notificación de la resolución objeto de recurso de apelación, ya que la parte recurrida notificó a la actual recurrente en el estudio del abogado [redacted], cuya actuación procesal no puede servir como punto de partida del plazo para el ejercicio de la vía recursiva, debido a que no corresponde con el domicilio real de la parte, situación que perjudicó a la entidad Iberofármacos, [redacted]., pues el referido letrado no fue su representante en ocasión del recurso de apelación que provocó que no pudiese interponer el recurso en tiempo hábil, lo cual no fue constatado por la corte *a qua*.

15) Según lo expuesto precedentemente, la jurisdicción de alzada al declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación por extemporáneo hizo una aplicación incorrecta de las normas procesales enunciadas en cuanto al sistema de notificación, así como el mandato constitucional relativo a la tutela judicial efectiva, que impone cumplir satisfactoriamente con la observancia del debido proceso de notificación, so pena de incurrir en una infracción procesal de dimensión constitucional, por lo que procede acoger el único medio de casación objeto de examen y consecuentemente anular la sentencia impugnada.

16) Cuando la sentencia es casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos y documentos, o por cualquiera otra

SCJ-PS-25-0484
Exp. núm. 1303-2020-ECIV-00333 (2024-R0080194)
Partes: Iberofármacos, [redacted]. vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Cancelación de registro de marca
Decisión: CASA con envío
Ponente: [redacted]

violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas, al tenor del numeral 2 del artículo 55 de la Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación; en tal virtud, procede compensar las costas del procedimiento.

Por tales motivos, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008; 19, 21, 26.2, 29, 36 y 55.2 de la Ley núm. 2-23, del 17 de enero de 2023, sobre Recurso de Casación; 111 del Código Civil.

FALLA:

PRIMERO: CASA la sentencia civil núm. 1303-2021-SSEN-00234, dictada el 25 de mayo de 2021, por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por lo que retorna la causa y las partes al estado en que se encontraban antes de dictarse la indicada sentencia y para hacer derecho envía el asunto por ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de

SCJ-PS-25-0484
Exp. núm. 1303-2020-ECIV-00333 (2024-R0080194)
Partes: Iberofármacos, [redacted]. vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Cancelación de registro de marca
Decisión: CASA con envío
Ponente: [redacted]

Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones, por los motivos expuestos.

SEGUNDO: COMPENSA las costas del procedimiento.

Firmada: Pilar Jiménez Ortiz, Justiniano Montero Montero, [redacted] y [redacted].

[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.*