REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Exp. núm.: 2[redacted]
Solicitud núm.: 2025-R0673733
Recurrente: Berlin-Chemie AG
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

SCJ-TS-25-3988

[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 secretaría de la Sala en la sede de la Suprema Corte de Justicia ubicada en Santo Domingo, Distrito Nacional en fecha **24 de noviembre de 2025**, años 182° de la Independencia y 163° de la Restauración, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Apoderada del recurso de casación interpuesto por Berlin Chemie AG contra la sentencia núm. 0030-1643-2025-SSEN-00299 de fecha 25 de abril de 2025 dictada por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante.

I. Trámites del recurso

1. El recurso de casación fue interpuesto mediante memorial depositado en fecha 2 de julio de 2025 en la secretaría general de la Suprema Corte de

Exp. núm.: 2[redacted]
Solicitud núm.: 2025-R0673733
Recurrente: Berlin-Chemie AG
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

Justicia, suscrito por los Lcdos. [redacted] y [redacted], actuando como abogados constituidos de Berlin Chemie AG, representada por [redacted].

2. La defensa al recurso de casación fue presentada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) representada por [redacted], mediante memorial depositado en fecha 19 de agosto de 2025 vía portal digital del Poder Judicial, suscrito por sus abogados constituidos Dr. [redacted] y Lcda. [redacted].

3. En el expediente existe constancia de que el secretario general de la Suprema Corte de Justicia reconoce haber dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 26 de la Ley núm. 2-23, relativas a la comunicación del presente recurso al Procurador General de la República a los fines de que emita su dictamen.

II. Antecedentes

4. En fecha 31 de julio de 2019 fue depositada en ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) la solicitud de registro de patente núm. P2019-0199 de título "Agente terapéutico oral tiroidal" solicitada por la sociedad comercial Berlin-Chemie AG. En fecha 24 de noviembre de 2021 el Departamento de Invenciones de Onapi emitió la resolución núm. 606-2021, donde se denegó la solicitud de patente de invención. En fecha 20 de

Exp. núm.: 2[redacted]
Solicitud núm.: 2025-R0673733
Recurrente: Berlin-Chemie AG
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

diciembre de 2021, la sociedad comercial Berlin-Chemie AG solicitó la reconsideración, siendo rechazada el 4 de marzo de 2022 a través de la resolución núm. 072-2022, por lo que incoó un recurso de apelación, que fue igualmente rechazado en fecha 27 de julio de 2023 por el director general de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) emitiéndose al efecto la resolución núm. 0076-2023. No conforme, la sociedad comercial Berlin-Chemie AG interpuso un recurso contencioso administrativo dictando la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo la sentencia núm. 0030-1643-2025-SSEN-00299 de fecha 25 de abril de 2025, objeto del presente recurso de casación y cuyo dispositivo textualmente dispone lo siguiente:

"**PRIMERO**: ACOGE la excepción de incompetencia planteada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), y, en consecuencia, DECLARA esta Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, su INCOMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo, interpuesto en fecha 20 de diciembre de 2023, por la razón social BERLIN-CHEMIE AG, en contra de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), conforme a los motivos explicados en el cuerpo de esta decisión. **SEGUNDO**: INVITA a las partes a proveerse de la jurisdicción competente, para el conocimiento y fallo de la presente demanda, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de la presente decisión. **TERCERO**: DECLARA libres las costas del presente proceso. **CUARTO**: ORDENA que la presente sentencia sea comunicada por secretaría a las partes envueltas y a la PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA (PGA). **QUINTO**: Superior Administrativo" (sic).

Exp. núm.: 2[redacted]
Solicitud núm.: 2025-R0673733
Recurrente: Berlin-Chemie AG
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

III. Medios de casación

5. La parte recurrente invoca en sustento de su recurso de casación los siguientes medios: "**Primer medio:** Desnaturalización de los hechos y falta de ponderación de las pruebas. **Segundo medio:** Jurisprudencia contradictoria entre los tribunales de segundo grado, de única instancia o entre salas de la Corte de Casación (art. 11.3 literal b). **Tercer medio:** Violación de principios constitucionales, debido proceso, competencia de atribución del Tribunal Superior Administrativo" (sic).

IV. Considerandos de la Tercera Sala, después de deliberar

Juez ponente: **Rafael Vásquez Goico**

6. 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 el interés casacional

7. Con anterioridad al examen de los medios de casación propuestos, corresponde que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, evalúe si en la especie se satisfacen los presupuestos de admisibilidad requeridos por el legislador y cuyo control oficioso prevé la ley, en lo relativo a la acreditación del interés casacional.

8. *La noción de interés casacional está llamada a trascender los intereses particulares de los actores privados involucrados en la litis y a erigirse en un ente de equilibrio, de riguroso orden público procesal y de canalización de objetivos impostergables del estado de derecho, como ocurre, por ejemplo, con la salvaguarda del debido proceso, la uniformidad coherente de la administración de justicia o la necesidad de uniformar posiciones encontradas entre los diferentes tribunales del sistema*[1].

9. En lo tocante a la procedencia del presente recurso, el artículo 10 numeral 1) de la Ley núm. 2-23 indica que: *El recurso de casación procede contra: 1) Las decisiones definitivas sobre el fondo, dictadas en única o en última instancia, en ocasión de las siguientes materias o asuntos: estado y capacidad de las personas; niños, niñas y adolescentes; derecho de los consumidores; referimiento; nulidad de laudos arbitrales; execuátur de sentencias extranjeras;* ***competencia de los tribunales…***

10. Por lo que debe hacerse hincapié que en la especie los jueces del fondo se declararon incompetentes respecto del conocimiento de un recurso contencioso administrativo relacionado con la impugnación de una resolución emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (Onapi), situación que impone su examen directo, es decir, conocer del recurso de casación sobre la sentencia de competencia sin hacerlo pasar por el cedazo del filtro correspondiente al interés casacional, todo en el entendido

[1] Considerando sexto de la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación.

de que la propia norma legal que los crea establece que, en esos casos, no aplica la figura del interés casacional.

11. Para apuntalar su primer medio de casación propuesto, la parte recurrente alega en esencia que el tribunal *a quo* desnaturalizó los hechos e incurrió en una falta de ponderación de las pruebas al declararse incompetente para conocer del caso que nos ocupa, aplicando criterios y jurisprudencia que, en el presente caso por su naturaleza no son aplicables, ya que, los criterios jurisprudenciales utilizados correspondían a procesos cuya naturaleza se trató de conflictos entre partes resueltos por la administración ejerciendo funciones jurisdiccionales (vinculaban únicamente a conflicto e intereses entre particulares), mientras que en el caso que hoy nos ocupada, se trataba de un recurso contra una resolución de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) que denegó la solicitud de registro de la patente P2019-0199, donde se evidencia que la administración estaba ejerciendo funciones administrativas.

12. Argumenta además la parte recurrente que contrario a lo juzgado en la sentencia impugnada no se trata de una litis que afectara a particulares (conflicto civil), sino que en la especie se trató de un recurso contencioso administrativo contra un acto administrativo denegatorio emitido por un órgano de la administración pública, en este caso el acto inicial emitido por el departamento de invenciones en su facultad como ente registrador de un

derecho, y que produjo efectos directos e individuales dirigidos a esta, generándose una evidente desnaturalización por parte del tribunal *a quo* respecto a los hechos envueltos en el presente caso.

13. Para fundamentar su decisión, el tribunal *a quo* expuso los motivos que se transcribe a continuación:

"4.1. En cuanto a la excepción de incompetencia. 2. En esas atenciones, ha sido constantemente juzgado por nuestra Suprema Corte de Justicia, que: "Es obligación de todo tribunal examinar su propia competencia, ya sea a pedimento de parte o de oficio, antes de proceder a ponderar el conocimiento del fondo del asunto del cual se le haya apoderado". 3. Al efecto, se advierte que la parte recurrida, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), solicitó mediante la instancia contentiva de escrito de defensa, la incompetencia de este tribunal en razón de la materia, por entender que la jurisdicción competente para conocer del presente asunto sería la jurisdicción civil de conformidad con lo establecido en la ley 20-00, sobre Propiedad Industrial. 6. Así también, cabe precisar, que la competencia es la facultad legal de un tribunal para conocer de un asunto puesto a su ponderación, la cual, conforme a la normativa procesal número 834, del 15 de julio del 1978, puede ser: a) En ratione materiae o de atribución, que es la facultad de un tribunal para conocer de una materia especifica en razón del caso con exclusión de todos los demás tribunales, ya sea en virtud de la cuantía o la naturaleza del litigio; y b) En razón del territorio (vel loci), consistente en el ámbito territorial otorgado a un tribunal para resolver los conflictos que dentro del mismo puedan suscitarse. 7. Indicado lo anterior, y de cara al argumento dado por la parte recurrida para fundamentar la presente excepción, se puede advertir que el tipo de incompetencia solicitada es en ratione materiae o de atribución, misma que se distingue por su carácter de orden público, lo que quiere significar que todo tribunal ya sea a solicitud de

parte o no, debe de pronunciarla. 8. Esto así, se hace menester establecer, que el objeto de la presente acción, de cara a las pretensiones establecidas en el acto introductivo de recurso contencioso administrativo, radican en que sea declarada la revocación de la Resolución núm. 0076-2023, de fecha 27 de julio de 2023, dictada por el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI). 16. Esto así, y en vista de que la disertación final del precitado artículo 139, de Nuestra Carta Magna, dispone, que la ciudadanía que requiera el control de legalidad de un acto administrativo debe dirigirse a los procedimientos instaurados por la Ley, es dable recordar, que en la especie nos encontramos frente a un litigio concerniente a derechos industriales, materia especializada cuyos aspectos se encuentran regulados por las disposiciones de la Ley número 20-00, sobre Propiedad Industrial. La referida normativa, en su artículo 157, numeral 2, dispone que: "*2) La resolución del director general agota la via 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 a confirmar la resolución del director general*". 17. La disposición normativa en cuestión establece de manera inequívoca que, en todos aquellos supuestos en que se incoe una acción dirigida a obtener la declaración de nulidad de una resolución administrativa dictada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), en el ejercicio de sus atribuciones relativas a la inscripción y renovación de derechos industriales, la competencia para conocer de la impugnación de dicho acto recae en la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial de la jurisdicción territorial correspondiente. Ello obedece a que, aun cuando dichas resoluciones emanen de una entidad de carácter público en sede administrativa, su fundamento radica en intereses de naturaleza mercantil y privada, íntimamente vinculados con el ámbito del derecho civil y comercial. 18.La observación precedentemente establecida, ha sido sostenida además por nuestro Tribunal Constitucional, cuando,

mediante la sentencia número TC/109/2021, del 20 de enero de 2021, estableció que: "*La determinación adoptada por el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, (ONAPI), en el marco del recurso jerárquico incoado, adquiere el carácter de acto definitivo dentro de la esfera administrativa, habilitando con ello la vía para que la parte afectada ejerza la acción contenciosa jurisdiccional correspondiente, aclarando que, conforme a lo preceptuado en el artículo 157, numeral 2, de la Ley núm. 20-00, el órgano competente para conocer de dicha impugnación es la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación con jurisdicción en el territorio donde se encuentre ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, (ONAPI)*". 21. A manera de colofón, y atendiendo a las consideraciones precedentes, este Plenario se manifiesta en consonancia con lo sostenido por nuestro tribunal constitucional y nuestra Corte Casacional, reiterando que, en los casos en que se interponga una acción tendente a obtener la declaración de una nulidad de una resolución administrativa, cuya génesis se origine en una controversia suscitada en torno a la titularidad, uso o cualquier otro aspecto relativo a un derecho de propiedad industrial, la competencia para conocer de la impugnación de dicha resolución, recae sobre la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial de la jurisdicción territorial competente.22. Así las cosas y sustentado en los considerandos precedentes, procede que este tribunal acoja la excepción de incompetencia planteada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), y declare su incompetencia para el conocimiento del presente recurso contencioso administrativo, en razón de la materia "ratione materiae"” (sic).

14. Resulta importante señalar, a manera de presupuesto de esta decisión, que los jueces de fondo fueron apoderados de un recurso contencioso administrativo en procura de la revocación de la resolución núm. 0076-2023 de fecha 27 de julio de 2023 dictada por el director general de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) a través de la cual se denegó la

solicitud la solicitud de la patente de invención denominada: "Agente Terapéutico Oral Tiroidal" núm. P2019-0199 a favor de la sociedad comercial Berlin-Chemie AG, por no cumplir con dos de los requisitos exigidos por la Ley núm. 20-00 en sus artículos 22 numeral 6) y 23.

15. De igual forma, esta Tercera Sala ha establecido mediante jurisprudencia constante que *el control de la desnaturalización permite a la corte de casación, que en principio no juzga los documentos sino los fallos, proceder, además de analizar los motivos de éstos para determinar si los jueces que lo dictaron aplicaron correctamente la ley, al examen directo de la pieza cuya desnaturalización se alega, para verificar su claridad y su incompatibilidad con el sentido que el juez del fondo le ha ofrecido*[2].

16. Que respecto de la desnaturalización como medio de casación esta Tercera Sala ha sostenido el criterio de que para que exista, *es necesario que los jueces den un sentido… a dichos hechos… distinto al que realmente tienen*...[3].

17. Así las cosas, es preciso que esta corte de casación se refiera a la postura pacifica que ha sostenido desde la sentencia núm. SCJ-TS-25-0546 de fecha 28 de marzo de 2025, mediante la cual ha establecido que lo relativo a la competencia judicial para conocer de las impugnaciones de los actos emanados de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) recae

[2] Jacques y Louis BORÉ, La cassation en matèrie civile. Dalloz Action 2009/2010, p. 450, núm. 79.22.
[3] SCJ, Tercera Sala. sent núm. 393, 30 de mayo de 2018. BJ. Inédito.

sobre la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, no así de la jurisdicción administrativa.

18. Para dictar la sentencia antes señalada esta Sala lo ha hecho sobre varios fundamentos, entre ellos el más importante es que algunas de esas litis tratan sobre un conflicto que vincula a dos comerciantes o empresarios por la propiedad de un registro de marca de fábrica. Es decir, aquellos en donde para su decisión sería conveniente conocer el modo en que se conducen los comerciantes en su diario quehacer y que por esa razón la jurisdicción idónea para su solución es la comercial. Ahora bien, cuando el conflicto se refiere únicamente a una decisión administrativa respecto del cumplimiento de la normativa aplicable respecto de un particular en concreto, debe mantenerse la competencia de la jurisdicción administrativa, tal y como ocurre en la especia. **Esto constituiría una matización respecto del criterio conforme al cual la regla sería la jurisdicción comercial.**

19. Es decir, se debe señalar que el fundamento principal del criterio original de este Sala para la competencia de la jurisdicción comercial es que tratándose de un asunto en el que la litis se fundamenta en un conflicto entre comerciantes o empresarios la jurisdicción más idónea para conocerlo sería la comercial garantizando así 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 esa clase de conflictos que involucran a la ONAPI y la competencia de la jurisdicción civil y comercial en la República Dominicana, derivada de la primacía de los intereses particulares en juego.

20. En el caso de la jurisprudencia antes señalada esta corte de casación ha concluido enviando el asunto en cuestión a ser conocido por ante la jurisdicción comercial. No obstante, es importante destacar que en el recurso de casación que nos ocupa nace de un conflicto entre la administración y el administrado, no así de una litis entre comerciantes y/o empresarios que involucra el ONAPI. En la especie el acto impugnado ha sido consecuencia de la denegación de la solicitud de la patente de invención denominada: "Agente Terapéutico Oral Tiroidal" núm. P2019-0199 a favor de la sociedad comercial Berlin-Chemie AG, por no cumplir con dos de los requisitos exigidos por la Ley núm. 20-00 en sus artículos 22 numeral 6) y 23.En ese sentido, esta Tercera Sala luego de analizar la sentencia impugnada advierte que tal como alega la actual recurrente, los jueces de fondo incurrieron en el vicio denunciado, toda vez que el acto que se ha impugnado en la especie ante el Tribunal Superior Administrativo solo involucra a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial y a la ahora recurrente Berlin-Chemie AG, pretendiendo esta última registrar una patente de invención que ha sido denegada por supuestamente no cumplir con dos de los requisitos exigidos por la Ley núm. 20-00 y no por un

tema que involucre una disputa entre dos particulares sino entre un particular y la administración, es decir, entre Berlin-Chemie AG, y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), tratándose en consecuencia de un mero acto administrativo, razones por las que procede acoger el recurso de casación y casar con envío la sentencia impugnada.

21. Dada la naturaleza de la decisión asumida por esta Tercera Sala, no procede ponderar los demás medios de casación planteados por la parte recurrente, en vista de que el Tribunal Superior Administrativo procederá a conocer nuevamente todos los aspectos de fondo presentados por las partes.

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 36, párrafo V, de la Ley núm. 2-23, del 17 de enero de 2023, sobre Procedimiento de Casación, cuando la sentencia es casada, el asunto será enviado ante otra jurisdicción de la misma categoría que aquella de la cual emana la sentencia casada, o ante otra sala u otra composición de jueces de la misma jurisdicción.

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

VI. 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. 0030-1643-2025-SSEN-00299 de fecha 25 de abril de 2025 dictada por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto ante la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en las mismas atribuciones.

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.