Sentencia núm. SCJ-SR-26-00242
Recurso de Casación
Exp. núm.: 030-14-01745
Ticket núm.: 2024-R0233953
Recurrente: Genentech, Inc.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
Materia: Contencioso administrativa

Ponente: Mgdo. Rafael Vásquez Goico **Rechazan**

En nombre de la República, las SALAS REUNIDAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competentes para conocer del segundo recurso de casación relacionado con el mismo punto, con sede en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, presididas por Luis Henry Molina Peña y conformadas por los demás jueces que suscriben esta decisión, magistradas y magistrados Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Nancy Idelsa Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero, Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Samuel Amaury Arias Arzeno, [redacted], Francisco Antonio Ortega Polanco, [redacted], Miguel[redacted], [redacted] y [redacted]; en fecha **21 del mes de mayo del año 2026**, años 183° de la Independencia y 163° de la Restauración, dictan la sentencia siguiente:

En relación con el recurso de casación contra la sentencia núm. 0030-03-2022-SSEN-00431 de fecha 7 de octubre de 2022, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, como tribunal de envío, en atribuciones contencioso administrativo, interpuesto por la sociedad comercial Genentech, Inc., representada

Sentencia núm. SCJ-SR-26-00242
Recurso de Casación
Exp. núm.: 030-14-01745
Ticket núm.: 2024-R0233953
Recurrente: Genentech, Inc.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
Materia: Contencioso administrativa

por [redacted], quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los Lcdos. [redacted] y [redacted], de generales que constan en el expediente.

Figura como parte recurrida en esta instancia la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) representada por su director general, Dr. [redacted], quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales al Dr. [redacted] y la Lcda. [redacted], de generales que constan en el expediente.

LUEGO DE HABER EXAMINADO LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE, RESULTA:

A. El recurso casación fue interpuesto por la sociedad comercial Genentech, Inc., mediante memorial depositado en fecha 17 de mayo de 2024 en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia.

B. Acto núm. 803/24 instrumentado en fecha 20 de mayo de 2024 por el ministerial [redacted], alguacil ordinario de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial

Sentencia núm. SCJ-SR-26-00242
Recurso de Casación
Exp. núm.: 030-14-01745
Ticket núm.: 2024-R0233953
Recurrente: Genentech, Inc.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
Materia: Contencioso administrativa

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contentivo de emplazamiento, depositado en fecha 21 de mayo de 2024.

C. La defensa al recurso de casación fue presentada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante memorial depositado en fecha 4 de junio de 2024, en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia.

D. En fecha 13 de junio de 2024, fue depositado el acto núm**.** 220/2024 de fecha 6 de junio de 2024, instrumentado por el ministerial [redacted], alguacil ordinario de la Presidencia de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, contentivo de la notificación del memorial de defensa.

E. Mediante dictamen de fecha 7 de octubre de 2025, suscrito por la Lcda. Fadulia [redacted], la Procuraduría General de la República consideró que procede rechazar el presente recurso de casación.

F. El recurso de casación que nos ocupa fue depositado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley núm. 2-23 de fecha 17 de enero de 2023 sobre Recurso de Casación, por lo que aplican las disposiciones del artículo 29 que establece: *El recurso*

Sentencia núm. SCJ-SR-26-00242
Recurso de Casación
Exp. núm.: 030-14-01745
Ticket núm.: 2024-R0233953
Recurrente: Genentech, Inc.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
Materia: Contencioso administrativa

de casación será conocido y juzgado en cámara de Concejo, sin necesidad de celebración de audiencia.

LAS SALAS REUNIDAS, LUEGO DE HABER DELIBERADO:

1. Las Salas Reunidas están apoderadas del recurso de casación contra la sentencia indicada precedentemente, interpuesto por la sociedad comercial Genentech, Inc., cuya parte recurrida es la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

2. El artículo 15 de la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, expresa: *En los casos de recurso de casación las diferentes cámaras que componen la Suprema Corte de Justicia, tendrán facultad de conocer el primer recurso de casación sobre cualquier punto. Sin embargo, cuando se trate de un segundo recurso de casación relacionado con el mismo punto, será competencia de las cámaras reunidas de la Suprema Corte de Justicia, o sea, de la Suprema Corte de Justicia en pleno, el conocimiento de los mismos*. En ese mismo tenor, el artículo 6.4 de la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación, de fecha 17 de enero de 2023 dispone que: *Las Salas Reunidas, que conoce en todas las materias de los segundos y excepcionales terceros recursos de casación interpuestos, en un mismo proceso, sobre un mismo punto de derecho ya juzgado por una de las salas, o sobre puntos mixtos.*

3. En ese sentido, estas Salas Reunidas se encuentran apoderadas de un segundo recurso de casación sobre un mismo punto de derecho, donde se trae por segunda vez al contradictorio la valoración del recurso de reconsideración decidido por Onapi.

4. De la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente:

a. en fecha 12 de enero de 2006, la sociedad comercial Genentech, Inc., solicitó a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), la patente denominada "dosis de anticuerpos en el tratamiento de enfermedades asociadas a las células B".

b. Posteriormente, en fecha 9 de septiembre de 2014, fue emitida la resolución núm. 238-2014, por la Dirección de Invenciones de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), que declaró caduca la solicitud de la patente núm. P2006-13, asignada a favor de la parte hoy recurrente, sobre el fundamento de que no se efectuó el pago de la cuarta, quinta, sexta y séptima anualidades, relativa a los períodos 2011, 2012, 2013 y 2014, de conformidad con el artículo 28, numeral 3 de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial.

c. En fecha 17 de octubre de 2014, la parte recurrente interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución núm. 238-2014, decidiendo la Dirección del Departamento de Invenciones de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) mediante la comunicación de fecha 21 de octubre de 2014, que ese recurso resultaba inadmisible en virtud del artículo 35, literal a), de la Ley núm. 20-00, pues la ejecución de este recurso se limita a los casos en que se rechace o anule una patente.

d. No conforme con tal decisión, la sociedad comercial Genentech, Inc., interpuso un recurso contencioso administrativo en fecha 26 de noviembre de 2014, dictando la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo la sentencia núm. 0030-02-2021-SSEN-00113 de fecha 26 de febrero de 2021, que rechazó el indicado recurso.

e. La precitada decisión fue recurrida en casación por Genentech, Inc., dictando la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia la sentencia núm. SCJ-TS-22-0656 de fecha 29 de julio de 2022, que casó la sentencia al verificar que los jueces del fondo incurrieron en errónea interpretación del debido proceso y del principio de favorabilidad (arts. 69.10 y 74.4 Const.), al considerar inadmisible el recurso de reconsideración pese a que la caducidad de la patente debía asimilarse a un rechazo recurrible. Al omitir analizar si existió falta de pago y si la caducidad era

la consecuencia jurídica procedente, el tribunal limitó indebidamente el acceso a las vías administrativas y jurisdiccionales, vulnerando el derecho fundamental de tutela efectiva.

f. Como tribunal de envío, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó la sentencia núm. 0030-03-2022-SSEN-00431 de fecha 7 de octubre de 2022, objeto del presente recurso de casación y que textualmente dispone lo siguiente:

> ***PRIMERO:*** *DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el presente Recurso Contencioso Administrativo, incoado por GENETECH, INC., en fecha 26 de noviembre de 2014, contra la comunicación de fecha 21 de octubre de 2014, notificada en fecha 27 de octubre de 2014, emitida por la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), por haber sido hecho conforme a derecho.* ***SEGUNDO:*** *En cuanto al fondo, REVOCA la comunicación de fecha 21 de octubre de 2014, notificada en fecha 27 de octubre de 2014, emitida por la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), y, RECHAZA el recurso contencioso administrativo incoado por GENETECH, INC., en fecha 26 de noviembre de 2014, contra la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), por las razones establecidas en el cuerpo de la presente sentencia.* ***TERCERO:*** *DECLARA el presente proceso libre de costas.* ***CUARTO:*** *ORDENA que la presente sentencia sea comunicada por secretaría a la parte recurrente, GENETECH, INC., a la parte recurrida, OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), y al Procurador General Administrativo.* ***QUINTO:*** *ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo.* (sic)

Sentencia núm. SCJ-SR-26-00242
Recurso de Casación
Exp. núm.: 030-14-01745
Ticket núm.: 2024-R0233953
Recurrente: Genentech, Inc.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
Materia: Contencioso administrativa

5. La parte recurrente invoca en sustento de su recurso de casación los siguientes medios: ***Primer medio:*** *Violación a la Tutela judicial efectiva y el debido proceso.* ***Segundo medio****: Falta de motivos.* ***Tercer medio:*** *Violación al derecho de defensa.* ***Cuarto medio:*** *Vulneración a criterios jurisprudenciales y precedentes constitucionales* (Sic)

Medio de inadmisión

6. Previo a conocer los medios de casación, por un correcto orden procesal procede examinar el medio de inadmisión presentado por la parte recurrida, la cual solicita declarar inadmisible el presente recurso por haber sido interpuesto sin observar las exigencias previstas bajo el artículo 10 de la Ley de Casación núm. 2-23 relativas al interés casacional.

7. Al respecto, es preciso señalar que el artículo 92 de Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación dispone que: *En lo relativo al plazo para recurrir y los presupuestos de admisibilidad, esta ley no tendrá aplicación respecto de los recursos de casación interpuestos contra sentencias dictadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuyos recursos en tales aspectos seguirán regulados por la antigua Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación y sus modificaciones.*

8. En ese contexto y viendo que la sentencia que nos ocupa fue rendida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley núm. 2-23 (7 de octubre de 2022), procede desestimar la presente solicitud, ya que la Ley núm. 3726-53 sobre Procedimiento de Casación, aplicable al presente recurso, no contemplaba dicho requisito como condición de admisibilidad.

Análisis de los medios de casación

9. Los medios de casación serán reunidos para su análisis por su estrecha vinculación y respondidos por aspectos para una mejor compresión. Así, la parte recurrente denuncia que la sentencia impugnada vulnera su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido proceso consagrados en el artículo 69 de la Constitución. Sostiene que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) carece de competencia para decidir recursos de reconsideración, por lo que la sentencia impugnada se fundamenta en una premisa jurídica inexistente y desconoce la normativa vigente, así como precedentes jurisprudenciales y constitucionales aplicables. Afirma que ONAPI actuó fuera del marco legal al rechazar el recurso sin analizar su procedencia, sin permitir la subsanación de formalidades corregibles y sin aplicar los mecanismos previstos en los artículos 22.5 y 153 de la Ley núm. 20-00, que obligan a notificar al solicitante para completar documentos o corregir requisitos

antes de declarar el abandono. Resalta que la entidad recibió pagos por casi tres años sin advertir irregularidad alguna y luego declaró la solicitud abandonada sin la notificación previa exigida por la ley, violando además los principios de eficacia, seguridad jurídica, previsibilidad y sometimiento pleno al ordenamiento jurídico (art. 138 de la Constitución y Ley núm. 107-13).

10. Para fundamentar su decisión, el tribunal de envío expuso los motivos que textualmente se transcriben a continuación:

"14. Que en cuanto al aspecto de si la parte recurrida, al dictar la Resolución hoy impugnada, actuó de conformidad con la ley, al declarar inadmisible el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente, es preciso señalar que ha sido un criterio jurisprudencial de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia núm. SCJ-TS-22-0656, de fecha 29 de julio de 2022, en cuanto al caso que nos encontramos apoderados el siguiente: "(...)se entiende que la interpretación del artículo 35, literal a) de la Ley núm. 20-00 (sobre los recursos de reconsideración), debe hacerse de forma extensiva respecto del acceso a las vías recursivas, administrativas y jurisdiccionales, a cargo del administrado, por lo que la caducidad de la patente declarada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) debe asimilarse como un rechazo habilitador para la instrumentación del recurso de reconsideración.(…)". 15. Que, en virtud del criterio jurisprudencial antes descrito, se desprende que la parte recurrida al momento de emitir la comunicación de fecha 21 de octubre de 2014, la cual declaro inadmisible el recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente en fecha 17 de octubre de 2014, en contra de la Resolución núm. 238-2014, de fecha 09 de septiembre de 2014, debió realizar una correcta interpretación del debido proceso y las garantías que implican la

Sentencia núm. SCJ-SR-26-00242
Recurso de Casación
Exp. núm.: 030-14-01745
Ticket núm.: 2024-R0233953
Recurrente: Genentech, Inc.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
Materia: Contencioso administrativa

administración de los derechos ante las solicitudes de patentes, que fueron realizadas en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), debiendo la recurrida a los fines de garantizar una tutela judicial efectiva y un debido de proceso tal como lo dispone la sentencia casada antes detallada, de conocer dicho recurso de reconsideración interpuesto por la parte recurrente,, no ocurriendo así en el presente proceso, por lo que procede a revocar la comunicación impugnada y avocarnos a conocer la impugnación hecha por el hoy recurrente, respecto de la citada Resolución núm. 238-2014. el sustento del presente recurso contencioso administrativo. 16. Por consiguiente, como bien indicamos anteriormente, mediante el presente Recurso Contencioso Administrativo, la parte recurrente GENETECH, INC., procura que este Colegiado revoque en todas sus consecuencias legales la decisión tomada por el Departamento de Invenciones de la Oficina Nacional de la Propiedad, notificada en fecha 27 del mes de octubre del año 2014. Así como también que se ordene a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) la admisión del pago de las anualidades vencidas correspondientes, en virtud de que el recurrente se encuentra en la disposición de realizar los pagos posteriores de anualidad de mantenimiento de vigencia de la patente de los cuales no pudo proceder a pagar, encontrándose el recurrente dispuesto a ponerse al día con el pago de las tasas de mantenimiento vencidas a fin de continuar con el proceso de solicitud de patente "Dosis de Anticuerpos en el Tratamiento de Enfermedades Asociadas a las Células B"; entendiendo que la Resolución núm. 238-2014, mediante la cual se declara la caducidad de la solicitud de patente de invención titulada "Dosis de Anticuerpos en el Tratamiento de Enfermedades Asociadas a las Células B", en la cual se tomó como fundamento el artículo 28 de la ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, por no efectuarse el pago correspondiente a la tasa de anualidad, es decir, encontrarse fuera de plazo, quedando el derecho de propiedad del recurrente, sucumbido frente a terceros, a causa de un trámite burocrático. 17. Por su lado, la parte recurrida en respuesta a lo indicado por el recurrente señaló, que de acuerdo a nuestra legislación sólo las resoluciones dictadas por el Departamento de Invenciones que rechacen o

anulen una patente o una solicitud de patente, son susceptibles de un recurso de reconsideración; y que de acuerdo con el análisis que hiciere el Departamento de Invenciones de la ONAPI, el caso del cual dicho departamento fue apoderado, no procedía el recurso de reconsideración, sino más bien, el recurso de apelación por ante la Dirección General, tal como fue notificado a la hoy recurrente. 18. Que la parte recurrente en su defensa indica, que ha tenido toda la intención de obtener el registro de la invención "Dosis de anticuerpos en el tratamiento de enfermedades asociadas a las células B", lo cual se desprende desde el instante en que fue depositada la solicitud de registro de la referida patente, la cual se hizo con apego a la documentación requerida por la ley, razón por la cual dicha oficina de patentes les invita al pago de su publicación; que el recurrente procedió a realizar el pago correspondiente a la primera, segunda y tercera anualidad de mantenimiento de vigencia, originándose ciertas dificultades para realizar los pagos posteriores, encontrándose el recurrente dispuesto a ponerse al día con el pago de las tasas de mantenimiento vencidas a fin de continuar con el proceso de solicitud de patente "Dosis de Anticuerpos en el Tratamiento de Enfermedades Asociadas a las Células B"; que dicho recurso no podía ser declarado inadmisible de manera infundada, como en efecto ha hecho del Departamento de Invenciones de ONAPI, limitándose básicamente a citar los textos legales alegadamente aplicables en la especie, sin ponderar el derecho fundamental afectado frente a una limitación de forma, lo que se traduce en una violación al derecho de defensa de la recurrente. 19. Lo anterior obliga a describir lo que establece la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, en su artículo 28, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 28.- Tasas anuales. 1) Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deben pagarse tasas anuales3 Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año contado desde la fecha de la solicitud de patente. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por anticipado. 2) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de una tasa anual, mediante el pago de la sobretasa establecida. Durante el plazo de

gracia, la patente o la solicitud de patente, según el caso, mantiene su vigencia plena. 3) La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo produce de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso". 20. Lo anterior no se agota en esa disposición, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, en su artículo 5bis, dispone lo siguiente: "Artículo 5 bis [Todos los derechos de propiedad industrial: plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos; Patentes: rehabilitación] 1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone. 2) Los países de la Unión tiene la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas4". 21. En esa tesitura, del análisis de los argumentos expuestos por las partes, así como de los documentos expuestos al presente proceso, este Colegiado bien ha podido verificar, que ciertamente el recurrente GENETECH, INC., no cumplió con el pago correspondiente a la cuarta, quinta, sexta y séptima anualidad de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, en el tiempo oportuno, a los fines de mantener su solicitud de patente en trámite, y la misma no sea declarada caduca, tal como lo estipula el artículo 28 de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial. 22. Así pues, haciendo referencia la parte recurrente a los fines de sustentar sus fundamentos al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, en su artículo 5bis, numeral 2, establece la facultad que tienen los países de la Unión de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas; sin embargo, se hace preciso señalar, que dicha rehabilitación de las patentes es a discreción de cada Estado. 23. Por consiguiente, tras el análisis de nuestro ordenamiento jurídico, este Colegiado no ha podido verificar que el Estado Dominicano, contemple dicha rehabilitación de patentes, cuando la parte interesada no haya procedido a efectuar el pago de la misma en el tiempo establecido en la ley

20-00, en su artículo 28, y por lo cual se le procedería a rehabilitar, como erróneamente ha fundamento la parte recurrente, haciendo mención de un Convenio que si bien es aplicable a nuestra jurisdicción, el mencionado artículo 5 bis, deja una reserva discrecional y de carácter no imperativa a los países de la Unión. En tal sentido, tras no existir una disposición judicial que corrobore la misma y la implementación de esta en nuestro país, por lo no procede ordenar a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), la admisión del pago de las anualidades vencidas por la parte recurrente, por encontrarse las mismas caducas. En consecuencia, se procede a rechazar el presente recurso contencioso administrativo."

11. Estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia deben indicar que el acto administrativo atacado es la comunicación de fecha 21 de octubre de 2014, mediante la cual se declaró inadmisible el recurso de reconsideración contra la Resolución núm. 238-2014, de fecha 9 de septiembre de 2014, que declara la caducidad de la patente emitida a favor de Genentech, Inc. En ese sentido, la recurrente sostuvo en su recurso contencioso administrativo que siempre actuó con interés legítimo en mantener vigente la patente, pagando las primeras anualidades y estando dispuesta a ponerse al día con las restantes. Sostiene que la caducidad se basó en una mera formalidad —el pago tardío— sin ponderar su conducta diligente ni la finalidad protectora de la Ley núm. 20-00. Invoca el artículo 5 bis del Convenio de París, que permite la rehabilitación de patentes caducadas por falta de pago, para evitar la pérdida arbitraria del derecho industrial, y en esencia, procura que se revoque la caducidad

y se ordene a ONAPI admitir los pagos vencidos para continuar el trámite de su patente.

12. Que el artículo 35, literal a) de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial, establece que … *sólo procede el recurso de reconsideración contra la resolución que rechace o anule una patente, el cual se presentará por escrito ante la propia Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia.*

13. Acerca los ataques relativos al recurso de reconsideración, según lo razonado por el propio tribunal, ONAPI sí actuó incorrectamente al declararlo inadmisible, pues conforme al criterio de la Suprema Corte en la primera casación (sentencia SCJ-TS-22-0656) la caducidad de una patente debe asimilarse a un rechazo recurrible, lo que obliga a admitir y conocer dicho recurso conforme al artículo 35, literal a) de la Ley 20-00. Fue precisamente por ello que el tribunal de envío anuló la inadmisión del recurso de reconsideración y asumió directamente la contestación, reparando plenamente la violación al debido proceso.

14. Sin embargo, al conocer el fondo de las reclamaciones de la recurrente, la cual era, en esencia, ordenar a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) la admisión del pago de las anualidades vencidas correspondientes, verificó que la falta de pago oportuno de las anualidades activa la caducidad automática prevista en el artículo 28.3 de la Ley núm. 20-00, sin que exista en el ordenamiento dominicano un mecanismo legal de rehabilitación. En consecuencia, aun reconocido el error inicial de ONAPI, la decisión recurrida no vulnera la tutela judicial efectiva, pues el tribunal garantizó el debido proceso al conocer la reclamación.

15. Sobre el alegato de que ONAPI actuó fuera del marco legal por no permitir la subsanación prevista en los arts. 22.5 y 153 de la Ley núm. 20-00, que obligan a notificar al solicitante antes de declarar el abandono de la patente, estas Salas Reunidas aclaran que, tras revisar la sentencia impugnada, no consta que se haya hecho referencia alguna a este articulado ante el tribunal o la supuesta falta de notificación, pues el fundamento principal de la recurrente giraba en torno al convenio de París en su artículo 5 bis que, presuntamente, dispone la posibilidad de la rehabilitación de las patentes caducadas como consecuencia de no haber pagado las tasas.

16. Así las cosas, al tratarse de un alegato nuevo no presentado a los jueces del fondo, debe declararse su inadmisión por tratarse de un medio nuevo no ponderable en casación, *ello en vista de que la casación es una vía que permite anular una decisión en presencia de un vicio que le sea inherente, lo que no sucede si se trata de una situación que los jueces del fondo no tuvieron la oportunidad de ponderar*[1].

17. Hay que precisar que, aun en el panorama de la nueva ley de casación en su el artículo 17: *los medios nuevos no son admisibles ante la Corte de Casación, pero pueden invocarse por primera vez, salvo legal contraria: 1) Los medios de puro derecho; 2) Los Medios nacidos de la sentencia; 3) Los medios que invoquen cuestiones constitucionales*, situaciones que no se identifican en el presente caso por tratarse de un hecho procesal (falta de notificación) presentado por primera vez en casación.

18. La recurrente continúa argumentando que la República Dominicana es Estado parte del Convenio de París, cuyo artículo 5 bis establece la obligación internacional de conceder plazos de gracia razonables y mecanismos de rehabilitación para evitar la pérdida arbitraria de derechos de propiedad industrial por simples formalidades. Sostiene que este precepto tiene aplicación directa y análoga al caso, pues busca

[1] SCJ, Tercera Sala, sentencia núm. SCJ-TS-23-0753, 30 de junio de 2023, [redacted]. Inédito.

impedir que el titular de una patente sea despojado de su derecho por un retraso subsanable, máxime cuando ha demostrado un interés continuo, ha efectuado pagos regulares y ha manifestado disposición de completar cualquier obligación pendiente. Afirma que el tribunal omitió por completo ponderar este estándar internacional obligatorio, ignorando que el artículo 5 bis está diseñado precisamente para evitar decisiones como la adoptada por ONAPI, donde una formalidad subsanable produce la extinción total de un derecho industrial en contradicción con el principio pro innovación que inspira la Ley núm. 20-00.

19. Que la decisión de caducidad se basó exclusivamente en el pago tardío de una anualidad, configurando una sanción desproporcionada frente al interés legítimo y demostrado de Genentech, Inc., que ya había pagado varias tasas de mantenimiento y manifiesta su disposición a ponerse al día con las restantes; que la sentencia viola los cuatro elementos del test constitucional de motivación: no desarrolla de manera razonada los fundamentos de su decisión; no explica cómo valoró los hechos, pruebas y derecho aplicable; omite las consideraciones que sustentan su conclusión; y reproduce de manera acrítica los argumentos administrativos sin evitar motivaciones genéricas o meramente formales; que incurrió en vicios que ameritan la casación de su sentencia, pues se limitó a reproducir de manera acrítica las conclusiones del Departamento de Invenciones de la ONAPI, sin analizar los argumentos de la

recurrente ni desarrollar una motivación propia. Sostiene que la Administración Pública debe actuar conforme con los principios de razonabilidad, proporcionalidad, eficacia y sometimiento pleno al ordenamiento jurídico (art. 138 de la Constitución), y que ONAPI posee facultad legal, según el artículo 153 de la Ley núm. 20-00, para conceder prórrogas de plazos cuando exista justificación válida, facultad que no fue ejercida. Además, enfatiza que el propósito de la Ley núm. 20-00 es garantizar una protección efectiva a los derechos de propiedad industrial, equilibrando derechos y obligaciones en favor del desarrollo tecnológico del país.

20. Aduce que la decisión violenta numerosos criterios jurisprudenciales de esta Suprema Corte de Justicia, pero además, contradice también precedentes constitucionales establecidos por el Tribunal Constitucional, y cita: *Con relación al debido proceso, fueron violadas las siguientes doctrinas jurisprudenciales de esta Honorable Suprema Corte de Justicia, las cuales fueron citadas previamente en el presente memorial, veamos: o Salas Reunidas, Sentencia Núm. 22, del 12 de noviembre de 2020, [redacted]. núm. 1320, noviembre 2020, Pág. 1319. o Primera Sala, Sentencia Núm. 40, del 30 de junio de 2021, [redacted]. Núm. 1327, octubre 2021, Pág. 363. o Sentencia núm. 3, del 8 de octubre 2014, B. J. núm. 1247, pág. 1362. o Sentencia núm. 9, de fecha 12 de noviembre de 2020, [redacted]. 1320, Pág. 122; y Sentencia núm. 41 de fecha 13 de junio del 2012, [redacted]. núm. 1219, págs. 1421-1422. Por otro lado, la decisión recurrida violenta los precedentes constitucionales que se detallan a*

Sentencia núm. SCJ-SR-26-00242
Recurso de Casación
Exp. núm.: 030-14-01745
Ticket núm.: 2024-R0233953
Recurrente: Genentech, Inc.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
Materia: Contencioso administrativa

continuación: 1. TC/0187/13, TC/0017/13, TC/0009/13, TC/0082/17, TC/0336/18, TC/0392/19, todos estos precedentes fueron violentados al no existir una debida motivación en la sentencia recurrida, los cuales establecen la obligación que tienen los tribunales de sustentar sus decisiones en base a una justificación lógica y razonada en derecho respecto del caso en específico de que se trata. 2. TC/0672/18, TC/0339/22, precedentes violentados al incurrir en el vicio de omisión de estatuir por parte de la Corte A-qua, a través de la sentencia recurrida.

21. Sobre la falta de motivos denunciada, *es preciso recordar que la motivación consiste en la argumentación en la que los jueces explican las razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión*[2]*. Ha sido juzgado que la existencia del vicio de falta de motivos implica que la sentencia adolece de una ausencia de toda justificación, que imposibilite el ejercicio del control casacional*[3].

22. Sobre la debida motivación, el Estado de Derecho supone que los justiciables tienen el derecho a recibir una sentencia debidamente motivada sobre los puntos neurálgicos de sus medios de defensa como parte integrante del debido proceso, necesario e imprescindible para la legitimidad y materialidad de una administración

[2] SCJ, Primera Sala, sentencia núm. 5, 24 de marzo de 2021, [redacted]. 1324.
[3] SCJ, Tercera Sala, sentencia núm. 105, 24 de marzo de 2021, [redacted]. 1324.

de justicia adecuada. Por esa razón, no basta que los tribunales realicen una exposición de lo ocurrido y la transcripción de los actos administrativos que se impugnan y de los artículos de la ley sectorial que estima subsumen el litigio, sino que se requiere hacer constar que se ha empleado un razonamiento lógico. Es decir, no es motivación suficiente una mera yuxtaposición de proposiciones que no tengan ninguna conexión entre sí. Además, la motivación debe ser concreta y no abstracta, puesto que unos razonamientos generales sin ninguna conexión con el caso sometido son arbitrarios y no cumplen con el fin puesto a cargo del Poder Judicial, esto debido a que motivar constituye la expresión de un ejercicio democrático y razonable del poder, una de las manifestaciones del Estado de derecho[4].

23. La principal función de la motivación de los actos jurisdiccionales es permitir el control público de la decisión, razón por la cual la motivación debe dotar a la sentencia de una autosuficiencia argumentativa, de manera que el vicio de falta de motivación se encuentra latente en las decisiones cuando no desarrolle ningún razonamiento que sustente el dispositivo de su decisión o cuando no se pronuncie sobre un hecho sustancial del conflicto que de haberse tenido en cuenta en la

[4] [redacted], Jorge Luis et al. *Razonamiento Judicial*. Lima: Ara Editores, 2006. Pág. 367.

motivación hubiera cambiado el curso de las conclusiones arribadas en la decisión final[5].

24. Como eje esencial de legitimación del fallo adoptado por un tribunal, la motivación consiste en la argumentación en la que los jueces explican las razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión[6]. La obligación que se impone a los jueces de motivar sus decisiones constituye una garantía del ciudadano, derivada del debido proceso y la tutela judicial efectiva[7]; que en ese tenor, el Tribunal Constitucional, respecto al deber de motivación de las sentencias, ha expresado lo siguiente: "La debida motivación de las decisiones es una de las garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagradas en los artículos 68 y 69 de la Constitución, e implica la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de solución; es decir, no basta con la mera enunciación genérica de los principios sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas[8]".

[5] SCJ, Tercera Sala, sentencia núm. SCJ-TS-22-1137, 16 de diciembre de 2022, [redacted]. Inédito.
[6] SCJ, Salas Reunidas sentencia núm. 2, 12 diciembre 2012. B. J. 1228.
[7] Artículo 69 de la Constitución dominicana.
[8] Tribunal Constitucional, sentencia núm. TC/0017/12, 20 de febrero 2013.

25. Que el artículo 5 bis Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial reza: *Todos los derechos de propiedad industrial: plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos; Patentes: rehabilitación: 1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone. 2) Los países de la Unión tienen la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas.*

26. Por su parte, el artículo 28 Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial dispone. - *Tasas anuales. (…) 3) La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo produce* ***de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente***[9]*, según fuese el caso.*

27. Si bien la parte recurrente sostiene que la caducidad constituye una sanción desproporcionada y que la sentencia carece de motivación suficiente, estas Salas Reunidas constatan que tales afirmaciones no se corresponden con el contenido real de la decisión, pues el tribunal de envío no se limitó a reproducir argumentos

[9] Resaltado nuestro.

administrativos**,** sino que desarrolló un análisis propio—expreso y razonado—sobre dos aspectos esenciales: (i) el incumplimiento objetivo y reiterado del pago de las anualidades cuarta, quinta, sexta y séptima, debidamente verificado en el expediente y que no es controvertido y (ii) la naturaleza automática de la caducidad prevista en el artículo 28.3 de la Ley núm. 20-00, cuya aplicación no depende de un juicio de proporcionalidad ni de la apreciación de la buena o mala fe del solicitante, pues opera *de pleno derecho* ante la falta de pago oportuno. Además, la eventual rehabilitación o flexibilización de plazos constituye una facultad estrictamente discrecional del legislador o de la administración cuando exista base normativa expresa, y no una prerrogativa que el juez pueda crear o imponer en ausencia de una disposición legal que así lo autorice.

28. En ese orden de ideas, ciertamente la recurrente invocó el artículo 5 bis del Convenio de París para sustentar la posibilidad de rehabilitar patentes caducadas, sin embargo, el tribunal precisó que dicha norma internacional concede únicamente una **facultad discrecional**[10] a los Estados de la Unión, sin carácter imperativo, y tras verificar el ordenamiento jurídico interno, concluyó que la legislación dominicana no contempla mecanismo alguno de rehabilitación para solicitudes caducadas por falta

[10] Resaltado nuestro.

de pago, ni existe disposición judicial que lo permita; por tanto, resultaba jurídicamente imposible ordenar a ONAPI admitir pagos vencidos o reactivar una solicitud extinguida de pleno derecho. En ese contexto, este plenario verifica que el tribunal aplicó correctamente la normativa correspondiente con un razonamiento íntegro, coherente y conforme al derecho positivo nacional.

29. En cuanto a la violación de precedentes constitucionales y jurisprudenciales, estas Salas Reunidas observan que la sentencia impugnada identificó la norma aplicable, analizó los hechos relevantes, aplicó correctamente el derecho interno y verificó los límites de los compromisos internacionales, cumpliendo así con los estándares de motivación establecidos por la doctrina constitucional (TC/0187/13, TC/0017/13, TC/0009/13, entre otras), exponiendo motivos suficientes y pertinentes que justifican satisfactoriamente la decisión adoptada, lo que le ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia ejercer su control de legalidad, razón por la cual procede rechazar los medios presentados y con ellos, el presente recurso de casación.

30. 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.

Sentencia núm. SCJ-SR-26-00242
Recurso de Casación
Exp. núm.: 030-14-01745
Ticket núm.: 2024-R0233953
Recurrente: Genentech, Inc.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
Materia: Contencioso administrativa

Por tales motivos, las SALAS REUNIDAS 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; Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156-97 de 1997; 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; Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación, de fecha 17 de enero de 2023; Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial; Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, después de haber deliberado,

FALLAN:

ÚNICO: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por la sociedad comercial Genentech, Inc. contra la sentencia núm. 0030-03-2022-SSEN-00431 de fecha 7 de octubre de 2022, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, como tribunal de envío, en atribuciones contencioso administrativa, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo.

Firmado por Luis Henry Molina Peña, Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Nancy Idelsa Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero, Francisco Antonio Jerez

Sentencia núm. SCJ-SR-26-00242
Recurso de Casación
Exp. núm.: 030-14-01745
Ticket núm.: 2024-R0233953
Recurrente: Genentech, Inc.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
Materia: Contencioso administrativa

Mena, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Samuel Amaury Arias Arzeno, [redacted] ***Francisco Antonio Ortega Polanco,*** [redacted] ***Miguel*** [redacted] ***y*** [redacted].

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