PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DE 2022, NÚM. SCJ-TS-22-0507

Sentencia impugnada:Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, del 27 de octubre de 2017.

Materia:Contencioso-Administrativo.

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

Abogados:Dr. Máximo Esteban Viñas Flores, Lic. José Agustín García Pérez y Licda. Lidia Mercedes Tejada Bueno.

Recurrido:Merck Sharp & Dohme Corp.

Abogados:Licdas. Mary Fernández Rodríguez, Melba Alcántara Cornelio y Lic. Luciano R. Jiménez.

Juez ponente: Rafael Vásquez Goico.

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 31 de mayo de 2022, año 179° de la Independencia y año 159° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Apoderada del recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), contra la sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00322, de fecha 27 de octubre de 2017, dictada por la Segunda 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 23 de febrero de 2018, en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia, suscrito por el Dr. Máximo Esteban Viñas Flores y los Lcdos. José Agustín García Pérez y Lidia Mercedes Tejada Bueno, dominicanos, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. CED1 CED2 y CED3 con estudio profesional abierto en común en la consultoría jurídica de su representada, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), institución del Estado dominicano adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, creada en virtud de la Ley núm. 20-00, del 8 de mayo de 2000, con domicilio principal ubicado en la ADD1 Nacional, representada, a la sazón, por su directora general PER1 dominicana, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. CED4 domiciliada y residente en Santo Domingo, Distrito Nacional.

2. La defensa al recurso de casación fue presentada mediante memorial depositado en fecha 23 de marzo de 2018, en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia, suscrito por los Lcdos. Mary Fernández Rodríguez, Luciano R. Jiménez y Melba Alcántara Cornelio, dominicanos, provistos de las cédulas de identidad y electoral núms. CED5 CED6 y CED7 con estudio profesional, abierto en común, en la oficina de abogados “Headrick Rizik Álvarez & Fernández”, ubicada en la O1 actuando como abogados constituidos de la empresa Merck Sharp & Dohme Corp., constituida y existente de conformidad con los leyes del Estado de Nueva Jersey, con sus oficinas principales abiertas en Rahway, Nueva Jersey ADD2 Los Estados Unidos de América.

3. De igual manera, la defensa al recurso de casación fue presentada mediante memorial depositado en fecha 1° de julio de 2019, en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia, suscrito por el Procurador General Administrativo, Lcdo. César A. Jazmín Rosario, dominicano, poseedor de la cédula de identidad y electoral núm. CED8 con su oficina ubicada en la ADD3 ADD5 actuando como abogado constituido del Estado dominicano.

4. Mediante dictamen en fecha 1° de abril de 2022, suscrito por el Lcdo. Edwin Acosta Suárez, la Procuraduría General de la República estableció que procede acoger el presente recurso de casación.

5.La audiencia fue celebrada por esta Tercera Sala, en atribuciones contencioso administrativo, en fecha 20 de abril de 2022, integrada por los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, presidente, Moisés A. Ferrer Landrón y Rafael Vásquez Goico, jueces miembros, asistidos por la secretaria y el alguacil de estrado.

II. Antecedentes

6. Sustentado en el rechazo de su solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención núm. P200100175, la empresa Merck Sharp & Dohme Corp. Interpuso, mediante instancia depositada en fecha 28 de abril de 2016, un recurso contencioso administrativo contra la decisión de fecha 15 de enero de 2016, emitida por la directora del departamento de invenciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), dictando la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, la sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00322, de fecha 27 de octubre de 2017, objeto del presente recurso de casación y cuyo dispositivo dice

textualmente lo siguiente:

PRIMERO: RECHAZA la excepción de incompetencia, planteada por la parte recurrida, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y el Procurador General Administrativo, por los motivos anteriormente expuestos. SEGUNDO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma, el presente recurso contencioso administrativo, interpuesto por la entidad Merck Sharp & Dohme Corp. (ANTES MERCK & CO. INC), contra la Resolución No. 0004-2016, dictada en fecha quince (15) de enero de 2016, por la Directora del Departamento de Invenciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). TERCERO: ACOGE en cuanto al fondo el presente Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la entidad Merck Sharp & Dohme Corp. (ANTES MERCK & CO. INC), en fecha 28 de abril del año 2016, y en consecuencia, revoca la Resolución No. 0004- 2016, dictada en fecha quince (15) de enero de 2016, por la Directora del Departamento de Invenciones de la OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI). CUARTO: ORDENA a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), otorgar la Compensación de Vigencia de plazo hasta el máximo de tres (03) años, como establece el artículo 2 de la Ley No.424-06, de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), en relación a la Patente No. P2001000175, denominada'5 CLORO-3-(4-METASULFONILFENILENO)-6'-METIL-[2,3'] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SINTESIS'', finalizando el día 25/05/2024. QUINTO: DECLARA el proceso libre de costas. SEXTO: ORDENA, la comunicación de la presente sentencia por secretaría, a la parte recurrente Merck Sharp & Dohme Corp. (ANTES MERCK & CO. INC), a la parte recurrida, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), y al Procurador General Administrativo. SEPTIMO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo (sic).

III. Medios de casación

7. La parte recurrente invoca en sustento de su recurso de casación los siguientes medios: "Primer medio: Violación Constitucional. Violación del artículo 110 de la Constitución de la República que Consagra el Principio de Irretroactividad de la ley. Segundo medio: Violación Constitucional. Violación a los artículos 68 y 69 de la Constitución que consagra la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso y el numeral 13 del artículo 40 de la Constitución, el cual establece el "Derecho a la libertad y seguridad". Tercer medio: Violación a los artículos 139, 145 y 157 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y los artículos 2, 33 y 76 de la Ley 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DRCAFTA). Cuarto medio: Violación Constitucional de la Separación de Poderes. Quinto medio: Violación de la Ley. Desnaturalización de los Hechos y Mala Aplicación del Derecho. Violación del artículo 2 del Código Civil Dominicano" (sic).

IV. Consideraciones de la Tercera Sala, después de deliberar

Juez ponente: Rafael Vásquez Goico

8.De conformidad con lo que establece la Constitución de la República, el artículo 9 de la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, que modificó la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y el artículo 1° de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, esta Tercera Sala es competente para conocer del presente recurso de casación.

9. Para apuntalar el primer y segundo medios de casación, los cuales se reúnen por su estrecha vinculación, la parte recurrente alega, en esencia, que el tribunal a quo estableció que el punto de partida del plazo de compensación fue la fecha de la concesión de la patente y que esta fue concedida con posterioridad al 1° de marzo de 2008, momento en que entró en vigencia la figura jurídica de la compensación en nuestro ordenamiento jurídico de acuerdo con lo establecido por el artículo 2 de la Ley núm. 424-06, que modificó el artículo 27 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial; que esta interpretación del tribunal a quo resulta errónea, al obviar que la norma establece que el punto de partida -los hechos a tomar en cuenta- para determinar si procede la compensación del plazo de vigencia de una patente, es la fecha de solicitud y/o pago del examen de fondo, como expresamente lo establece el indicado artículo 2 y no la fecha de la concesión, como fue interpretado por dichos jueces en franca violación al principio de irretroactividad de la ley; que si lo hechos que constituyen el punto de partida para el cálculo de un plazo o término a computar, ocurrieron antes de la entrada en vigor de una norma, que establece consecuencias jurídicas tanto para la administración como para el administrado, juzgarlos bajo la norma futura a su realización retrotrae su aplicación a estos hechos o actos que no estaban regulados ni sancionados por esa norma posterior, desconociendo las disposiciones de carácter transnacional sobre el debido proceso como es el caso de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

10. Respecto de la valoración de estos medios, es menester referirnos a los hechos suscitados ante la jurisdicción de fondo, recogidos de la sentencia recurrida y los documentos por ella referidos: a) en fecha 25 de mayo de 2001, la sociedad Merck & Co., Inc., depositó en el Departamento de Invenciones de la Onapi una solicitud de patente de invención denominada “5-CLORO-3-(4- METASULFONILFENILO)-6 -METIL-[2,3’] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS”, la cual fue registrada bajo el expediente No. P-03/25/05/01; b) en fecha 28 de noviembre de 2003, dicha empresa realizó el pago del examen de fondo de la indicada solicitud ante Onapi; c) en fecha 15 de noviembre de 2010, la entidad Merck & Co., INC., solicita inscripción de cambio de nombre de titular de la solicitud de patente de invención No. P200100175 denominada “5-CLORO-3-(4- METASULFONILFENILO)-6-METIL-[2,3’] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS”, para que en lo adelante sea Merck Sharp & Dohme Corp.; d) en fecha 28 de noviembre de 2013, el Departamento de Invenciones de la Onapi, mediante resolución núm. 225-2013, concedió a favor de la entidad Merck Sharp & Dohme Corp., la Patente de Invención denominada “5-CLORO-3-(4- METASULFONILFBNILO)-6-METIL-[2-3´] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS”, con una vigencia de veinte (20) años y cuyo vencimiento es el día 25 de mayo de 2021; e) en fecha 27 de enero de 2014, la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp., solicitó en el Departamento de Invenciones de la Onapi una compensación del plazo de vigencia de la patente, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley núm. 20-00, modificado por el artículo 2 de la Ley núm. 424-06 sobre Implementación del DR-CAFTA, solicitud que fue declarada inadmisible mediante resolución de fecha 5 de febrero de 2014, sobre el fundamento de que resultaba improcedente en cuanto a la forma por no reunir los elementos necesarios para su ponderación, por lo que apeló dicha decisión ante la dirección general de la Onapi, siendo rechazada mediante resolución núm. 0004/2016, del 15 de enero de 2016; f) que al no estar conforme, la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp., interpuso recurso contencioso administrativo solicitando que se ordenara extender por tres años más la vigencia de dicho Certificado de Patente de Invención núm. P2001000175, en vista de que el acto de concesión de la patente es constitutivo, tomando en cuenta que le es aplicable la figura jurídica de la compensación, procediendo el tribunal a quo a acoger el recurso mediante la sentencia ahora impugnada, revocando la decisión de Onapi y ordenando que le fuera concedido a la empresa hoy recurrida la compensación de vigencia del plazo de su patente por un período

máximo de tres (3) años.

11. Para fundamentar su decisión en relación con los medios examinados, el tribunal a quo expuso los motivos que textualmente se transcriben a continuación:

"() 17. La figura de la compensación del plazo consiste en indemnizar al titular de una patente mediante el ajuste o restauración de una porción limitada del plazo de vigencia de la misma, durante el cual no pudo disponer o comercializar la invención debido al tiempo transcurrido de manera irrazonable por las instituciones y agencias gubernamentales para conceder la patente o permitir la comercialización de productos contentivos de ingredientes protegidos por esta; el plazo compensado es proporcional al tiempo transcurrido de manera irrazonable. La figura de la compensación del plazo de vigencia de la patente fue producto de los cambios significativos que introdujo en nuestro derecho positivo el Tratado de Libre Comercio suscrito entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), vigente en el país desde el 1° de marzo de 2007. La compensación del plazo para indemnizar al titular de la patente por los retrasos irrazonables en su otorgamiento, es un compromiso asumido por el país en materia de derechos de propiedad intelectual, en el marco del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) () 24. Partiendo de la glosa legal anterior, hemos visto que la ONAPI, ha hecho una errónea interpretación de la ley al querer establecer que la recurrente no se beneficia del plazo de compensación antes mencionado, porque su solicitud de concesión de patente fue realizada en fecha 25/05/2001 y la ley que rige tal prerrogativa entro en vigencia en fecha 01/03/2008, y que por el carácter de irretroactividad de las leyes no es posible la concesión del mismo, aduciendo que la patente fue concedida en fecha 28/11/2013; pero en ese sentido, después de analizar el contenido del artículo 27 de la ley 20-00, modificado por la Ley 424-06, vemos que el único requisito indispensable para que la solicitud de compensación sea hábil, es la obligación de incoarla dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de la expedición de la patente2 , la cual fue expedida después del día 1/3/08, fecha de entrada en vigencia de la modificación al artículo 27 de la Ley 20-00, por virtud se la Ley 424-06, el cual, de no hacerlo, operaria la caducidad, lo que no se configura ya que la recurrente solicito la compensación en fecha 27 de enero del 2014, es decir, antes de caducar el plazo de los sesenta días (60) que establece la ley para que la solicitud sea válida. Resaltamos este aspecto, ya que es el único plazo de obligado cumplimiento que establece la ley, en este acápite, so pena de pronunciarse la caducidad de la solicitud, lo que no ha ocurrido, esto por un lado. () 31. Se ha de considerar que cuando entró en vigencia la Ley No.424-06 que modifica la Ley No.20-00, sobre Propiedad Industrial, cuyos efectos jurídicos afectaron el ordenamiento a partir de marzo del año 2008, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), aún mantenía bajo su observancia y dirección el expediente de la recurrente; el retraso se ha prolongado en el tiempo y ha derivado una serie de consecuencias, por lo que en la especie, la imperfección del artículo 27 de la Ley No. 20-00, que fue modificado por el legislador mediante la Ley No. 424-06, tiene por objeto solucionar una situación o hecho, para preservar el principio de seguridad jurídica que marca la actuación del orden público, por lo que en sana aplicación de justicia y en razón al principio de derechos este Tribunal, procede acoger en todas sus partes el presente recurso contencioso administrativo, interpuesto por la entidad MERCK SHARP & DOHME CORP. (ANTES MERCK & CO. INC), en fecha 28 de abril del año 2016, contra la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)" (sic).

12. El principio de irretroactividad de la ley establecido en el artículo 110 de la Constitución es una garantía de la seguridad jurídica, impidiendo que una nueva ley imponga consecuencias a hechos pasados, es decir, que altere situaciones ya consolidadas sobre la base de una norma jurídica anterior y vigente al momento en que dichas situaciones ocurrieron; ello a menos que la nueva ley beneficie de algún modo al que está subiudice o

cumpliendo condena.

13. En ese orden, el Tribunal Constitucional ha interpretado que este principio aborda una función inherente al Estado de Derecho que forma parte de nuestro sistema jurídico, además de ejercer un efecto garantista sobre la aplicación de las leyes en su carácter objetivo, manteniendo una concordancia entre la protección de los derechos tutelados a favor de los ciudadanos y las actuaciones de los poderes públicos. Específicamente, esboza la sentencia TC/0091/20, que el referido principio: Es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios.

14. En definitiva, lo que se intenta evitar con este instituto es que una ley modifique situaciones jurídicas perfeccionadas en el pasado, perjudicando derechos adquiridos derivados de leyes anteriores e impidiendo la configuración de un caos y confusión sociales, ya que las personas no sabrían nunca las consecuencias en derecho de las actuaciones que realicen.

15. No obstante lo anterior, ello no implica que la nueva ley no pueda imponer consecuencias jurídicas con respecto de hechos presentes y futuros derivados de situaciones jurídicas nacidas al amparo de una norma anterior. Hay aquí que distinguir entre las situaciones creadas (al amparo de una norma anterior y que no pueden ser alteradas por la nueva norma) y los efectos que suscitan en el tiempo (que sí pueden ser tocadas por la nueva norma). Es que se debe reconocer, por un asunto de la evolución del ordenamiento jurídico para la adaptación a los cambios sociales, que la nueva norma pueda regular los efectos presentes y futuros de institutos, derechos y situaciones creadas en el pasado, pero que perduran en el tiempo, tal y como ocurre, por poner un ejemplo, con el matrimonio.

16. Lo dicho anteriormente guarda relación con el objeto de la controversia, ya que los jueces del fondo no aplicaron retroactivamente la Ley núm. 424-06, sino que dicha legislación rigió válidamente para efectos futuros relacionados con una solicitud de concesión realizada en el pasado. Al respecto es oportuno citar las disposiciones del artículo 2 de la referida ley, en la modificación al párrafo I, que establece lo siguiente:

1. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones en 10s casos en que dicha dirección hubiere incurrido en un retraso irrazonable, entendiéndose por “retraso irrazonable” aquel imputable a la Dirección de Invenciones en el otorgamiento del registro de una patente de mis de cinco (5) años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres (3) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior. 2. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la dirección de Invenciones, en los casos que la autoridad competente del permiso de comercialización hubiere incurrido en un retraso irrazonable en el proceso de la primera aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, protegido por una patente de invención vigente, y se verifique una reducción del period0 de comercialización exclusivo del producto, como resultado de dicho retraso. Para efectos de este numeral se considerará que la autoridad competente incurrió en un retraso irrazonable si excede un plazo mayor de dos (2) años y seis (6) meses desde que se solicita la aprobación de comercialización.

17.En apoyo de lo anterior, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia entiende que el conflicto jurídico

que se deriva del momento de la entrada en vigor de la Ley núm. 424-06 sobre Implementación del DR-CAFTA en relación con la aplicación del beneficio de compensación a las concesiones de patentes otorgadas con un retraso irrazonable con posterioridad a la vigencia de la ley precedente, fue tratado conforme con el derecho por el tribunal a quo. Ello debido a que la determinación del plazo para el beneficio de la compensación debe computarse con la fecha de la concesión de la patente y no sobre la fecha en que es presentada la solicitud.

18.En ese sentido, del análisis de la sentencia impugnada se advierte que el principio de irretroactividad de la ley no sufre violación alguna, ya que la seguridad jurídica es efectiva con el adecuado entendimiento de que el acto jurídico que otorga el derecho y la titularidad de la patente a la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp. -la concesión- tiene que estar sujeto a los preceptos y condiciones de exigibilidad del artículo 27 de la Ley núm. 20-00 (modificada por la Ley núm. 426-06), pues es otorgada en fecha 28 de noviembre de 2013, mientras que la modificación en vigencia se concreta el 1ro. de marzo de 2008. Por esa razón, el derecho del beneficio de compensación surte efectos o no dependiendo de la fecha en que es otorgada definitivamente la licencia, la cual, en la especie, sucedió dentro del régimen de la citada ley núm. 424-06.

19.Resulta indispensable indicar que, como superficialmente hemos establecido, la concesión es el pilar generador de los efectos jurídicos que recaen sobre el titular de esta, debiendo dicha concesión ser regida en sus efectos por la ley que se encuentre vigente al momento de que se consolide su materialización. En un sentido más específico, en fecha 28 de noviembre de 2013, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), concede a la recurrente la patente de invención denominada “5-CLORO-3-(4- METASULFONILFBNILO)-6-METIL- [2-3´] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS”, constituyéndose dentro del ámbito de aplicación y alcance de la Ley número 20-00 (modificada por la Ley núm. 426-06).

20.Esta Tercera Sala considera irracional fundamentar, como alega la parte recurrente, que la fecha en que se presenta la solicitud de la concesión de la patente es la determinante para el plazo de la compensación por retraso, es decir, que todos los requerimientos de patentes realizados con anterioridad a la entrada en vigencia de la modificación a la Ley núm. 20-00, no podrán gozar de sus disposiciones aun cuando son otorgadas por con un retraso irrazonable con posterioridad a la ley en cuestión.

21.Por tanto, el análisis realizado por la recurrente implica una inseguridad jurídica, para el administrado quien queda desprotegido, no obstante recibir los efectos negativos de una actuación de la administración pública sin la justa compensación (retraso injustificado en materia de aprobación de concesión de patente), máxime que la concesión, como acto habilitador de la aplicación de las prerrogativas de una norma, es generado en el caso de una ley que concretiza la figura de la compensación, tal como la especie que nos ocupa. Por esta razón, esta Tercera Sala considera que el tribunal a quo no vulneró el principio de irretroactividad de la ley al reconocer que el acto material de la esfera jurídica de la patente fue materializado posterior a la entrada en vigencia de la citada Ley núm. 424-06.

22.Sobre esta misma línea de razonamiento, esta Sala ha referido estableciendo lo siguiente: el acto de concesión de la patente tiene un efecto constitutivo del derecho de propiedad del titular de la misma y por tanto, a partir de este momento es que se materializa el derecho adquirido por su titular, lo que indica que toda normativa que esté vigente al momento en que el titular adquiere este derecho le es inmediatamente aplicable, tal como ocurre en el presente caso en que la compensación del plazo de vigencia de la patente prevista por el indicado artículo 27 de la Ley núm. 200-00, estaba en aplicación al momento en que esta le fue concedida.

23.En ese mismo orden, las comprobaciones y razonamientos expuestos son cónsonas con el criterio jurisprudencial pacífico fijado por esta Tercera Sala que al examinar la violación el principio constitucional de irretroactividad de la ley en un caso similar, sostuvo lo siguiente: "() La ley aplicable a la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente es aquella que rige en el momento en que se produjo la autorización o concesión de la patente, no siendo aplicable en ese sentido el artículo 110 de la Constitución; que habiéndose producido el acto generador el 28 de julio de 2011, fecha en la que se encontraba en vigencia la compensación del plazo, es de entender que la patente concedida se beneficia de dicha disposición".

24.Por su parte, es necesario observar para el punto de partida de la compensación que la efectividad de un acto administrativo depende del debido proceso y el cumplimiento del contenido esencial que procura generar; pero, además, ha de enmarcarse en los parámetros de la seguridad jurídica, una aplicación extensiva de lo favorable y la manifestación de la ley positiva siempre que no sea contrario a los preceptos constitucionales y normativos.

25.Así las cosas, una interpretación correcta de la Ley núm. 424-06 se manifiesta en el hecho de que, aunque se establezca en su artículo 27 que la patente de invención posee su vigencia a partir de la presentación de la solicitud, por un periodo de 20 años, no se refiere a que la compensación deba ser computada desde la misma fecha; en primer lugar, por no existir un acto sustentador de los derechos del titular de la patente, por tanto no se puede entender como un derecho materializado y, segundo, porque en el instante en que se concede la patente es cuando se determina qué derechos y obligaciones son aplicables conforme con la norma. Adicionalmente, según la disposición del artículo 33 de la Ley núm. 424-06, la figura jurídica de la compensación fue exigible a partir del 1ro. de marzo de 2008, es decir, seis años antes de la concesión de patente de F. Merck Sharp & Dohme Corp. De manera que el tribunal a quo incurriría en un grave error si hubiese aplicado el principio de irretroactividad de la ley sobre la base de la presentación de la solicitud, toda vez que se trata de una mera solicitud que no posee las características de un acto vinculante y detentador de los derechos de patente de invención, que solo es otorgado mediante la concesión.

26.Hasta este punto debemos indicar que, tal y como hemos indicado anteriormente, la fórmula que se contempla en el presente caso se refiere a lo que se conoce como retroactividad impropia, la cual permite que una nueva ley rija los efectos jurídicos presentes y futuros de una situación generada en el pasado.

27.Por tanto, la aplicación de la retroactividad impropia de la norma, en este caso, fue justificada sobre base la base de la circunstancia y el objeto perseguido, en tanto la solicitud de patente realizada por la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp., al momento de la entrada en vigencia de la Ley núm. 424-06 se consideraba como un hecho o acción iniciada mas no perfeccionada sino hasta la concesión, situación que consolida los efectos jurídicos, que deben ser regulados por la ley en función, es decir, por la modificación a la Ley núm. 20-00.

28.Al respecto, esta Sala ha confirmado que el momento en que se otorga la autorización es, en efecto, el hecho que reviste de validez la concesión de patente e inicia el cómputo del plazo para el beneficio de la compensación por retraso de la Administración. De forma concreta esta sala estableció que: La ley aplicable a la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente es aquella que rige en el momento en que se produjo la autorización o concesión de la patente, no siendo aplicable en ese sentido el artículo 110 de la Constitución; razones estas por la que los medios analizados son rechazados.

29.Para apuntalar su tercer, cuarto y quinto medios de casación, los cuales se examinan reunidos por su

vinculación y convenir a la mejor solución del caso, la parte recurrente alega, en esencia, que el tribunal a quo, al considerar que hubo un retraso irrazonable de la Onapi para conceder dicha patente, sin tomar en cuenta las diferentes etapas que intervienen en el proceso de evaluación de una solicitud de patente, ni calcular las demoras atribuibles a cada una de las partes, limitándose a considerar la fecha de solicitud y la de concesión de la patente como un hecho ininterrumpido debido a mora de la administración, dictó una sentencia carente de ponderación y falta de motivación, situación que se agrava cuando el tribunal a quo, sin base legal alguna se aboca a una competencia que no tiene, ordenando la extensión de la vigencia del certificado de patente hasta por un máximo de tres años más, cuestión que solo le está habilitada a la Administración, incurriendo así en exceso de poder y en vulneración al principio de separación de poderes.

30.Para fundamentar su decisión, el tribunal a quo expuso los motivos que se transcriben a continuación:

"() 27. Al analizar los argumentos de las partes observamos que la recurrente reclama la concesión de la prórroga única de tres años establecida en la ley, debido al retardo que hubo en la concesión de la patente No. P200100175, desde el día 25/05/2001 hasta el día de su concesión, 28/11/2013, a lo que la recurrida argumenta en sentido contrario, indicando que las dilaciones fueron de la entera responsabilidad de la recurrente por lo cual detalló un cronograma de acontecimientos que se citan en otra parte. 28. En ese sentido, se observa que ciertamente hubo una serie de acontecimientos que se suscitaron en el tiempo y que eran obligatorios su cumplimiento, pero entre los años 2003 al 2010, no encontramos justificación por parte del Departamento de Patentes que justificara los diez (10) años que transcurrió ese órgano en silencio, es decir, desde el día 28/11/2003, fecha en que la recurrente realiza el pago del examen de fondo de la solicitud de la patente de invención No. P200100175, denominada '5 CLORO-3-(4-METASULFONILFENILENO)- 6'-METIL-[2,3'] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SINTESIS''; hasta el día 15/11/2010, fecha en que solicito el cambio de nombre de la razón social MERCK SHARP & DOHME CORP. (ANTES MERCK & CO. INC), por lo que para esta demora irrazonable no existe justificación alguna, ya es la propia ley 20-00 sobre propiedad industrial que define lo que constituye un "retraso irrazonable", que es aquel imputable a la Dirección de Invenciones en el otorgamiento del registro de una patente de más de cinco (5) años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres (3) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente3 , cualquiera que sea posterior (SIC). 29. De lo anterior se determina que este retraso irrazonable y por demás injustificado, se traduce en una reducción del plazo efectivo del derecho de exclusión que otorga un registro de patente, es por tal circunstancia que nuestra Suprema Corte de Justicia actuando como Corte de Casación se ha referido a esta casuística en los siguientes términos: "los derechos adquiridos consisten en las consecuencias jurídicas nacidas en virtud de una ley vigente al momento del cumplimiento del hecho previsto y en el presente caso el hecho previsto lo es el acto de concesión de la Patente denominada'5 CLORO-3-(4-METASULFONILFENILENO)- 6'-METIL-[2,3'] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SINTESIS'' nacido con la concesión de la Patente el día 28/11/13, sigue abundando, "Considerando, que de lo anteriormente transcrito se infiere el derecho de la recurrente a solicitar la compensación del plazo si entiende que la administración ha tenido un retraso irrazonable en la concesión de su pedimento; que éste derecho se genera, como se ha visto, con la emisión de la patente y no con la solicitud de la misma, como erróneamente interpretó el tribunal a-quo en su decisión, puesto que, es el acto administrativo de concesión de la patente de invención No. P2005000010, denominada "IMIDAZO84,5-B) PIRIDIN SUSTITUIDO COMO INHIBIDOR DE P38 QUNIASA", el que ha de ser considerado para determinar si la ley le es aplicable, siendo irrelevante el hecho de que la solicitud se haya presentado con anterioridad a la modificación del artículo 27 de la Ley 20-00, esto así en virtud de que la ley aplicable a la solicitud de compensación del plazo de vigencia es aquella que rige en el momento en que se

produjo la autorización o concesión de la patente, no siendo aplicable en ese sentido el artículo 110 de la Constitución; que habiéndose producido el acto generador del derecho el 28 de julio de 2011, fecha en la que se encontraba en vigencia la compensación del plazo, es de entender que la patente concedida se beneficia de dicha disposición,4 5 razón por la cual dicha sentencia debe ser casada sin necesidad de examinar los demás medios del recurso". 30. Considerando los motivos de la jurisprudencia indicada, y en consonancia con el Principio de Mutatis Mutandi, el hecho o acto jurídico entre el particular y la Administración no había sido formalizado del todo, pues faltaba lo primordial, el "Registro de Patente". El legislador ha querido resolver un problema existente, relacionado al retraso irrazonable para finalizar un procedimiento de registro, no pudiendo alegar la hoy recurrida, ONAPI que los elementos constitutivos para solicitar la compensación es que la presentación de solicitud fuera realizada luego de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio (DR-CAFTA) ()" (sic).

31.Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera, que el tribunal a quo, al ponderar integralmente los elementos de la causa, estableció razones coherentes y suficientes para sostener su decisión en el sentido de que la actual parte recurrente incurrió en un retraso irrazonable injustificado para conceder la patente a la hoy recurrida. Para fundamentar su decisión procedió a hacer el recuento del tiempo transcurrido entre la fecha de solicitud de la patente, que fue el 25 de mayo de 2001 y la fecha de concesión de esta, que fue el 28 de noviembre de 2013, sin que se advierta, del análisis del fallo atacado y del expediente formado a raíz del presente recurso, las causas que originaron tal irracional lentitud, razón por la que ese aspecto del medio en cuestión es rechazado. En ese sentido la decisión motivó de forma acertada que el retraso era imputable a la administración por el hecho de definir lo que se entiende por retraso irrazonable imputable a la administración, estableciendo que es aquel que resulta cuando se otorga la patente con más de cinco (5) años desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres (3) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente; lo que indica que al no estar contemplado por dicho texto que la solicitud de cambio de nombre de la patente produzca un efecto que interrumpa o suspenda estos plazos, dicha causa no constituye un elemento válido para justificar dicho retraso, tal como fue juzgado por dichos jueces.

32.Respecto de los vicios desarrollados en los medios examinados sobre el hecho de que el tribunal a quo suplió las funciones de la administración al emitir decisiones que deben ser abordadas por la administración. Concretamente, sostiene la recurrente que no podía, como lo hizo, extender el plazo de vigencia de una patente, sin violar el principio de separación de poderes.

33.Como presupuesto de lo que se dirá más adelante, resulta oportuno establecer que el catálogo de derechos fundamentales establecido por la Constitución vigente, muy específicamente el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, ha modificado la naturaleza jurídica de la revisión o control que ejerce la jurisdicción administrativa sobre la actividad de la administración pública. En efecto, de un control objetivo y casi abstracto del acto administrativo, como única categoría impugnable y de herencia histórica francesa, se ha pasado a un contencioso subjetivo de todo el accionar de la administración, en el que se hace hincapié en las pretensiones de las partes como categoría prevalente, sobre las que debe intervenir una decisión como garantía de la tutela efectiva de sus derechos subjetivos (artículo 69 de la Constitución dominicana).

34.De la referida disposición se desprende que los administrados podrán formular pretensiones derivadas de sus relaciones con la administración pública, ello con la finalidad de reclamar los derechos, intereses y situaciones cercanas o próximas a su círculo de intereses, debiendo los jueces apoderados decidir sobre lo planteado buscando no violentar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Esto se deriva del papel central que juegan los derechos en un Estado Constitucional y la condición instrumental del proceso al servicio de ellos,

debiendo precisarse que el restablecimiento de los derechos fundamentales, muy específicamente frente a la administración, es el sello de distinción de una organización política en la que impere la arbitrariedad de los gobernantes.

35.Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera, que al acoger el recurso contencioso administrativo en nulidad de la actuación emitida por Onapi, que declaró improcedente en cuanto a la forma la solicitud presentada por la parte hoy recurrida a fin de que le fuera aplicada la compensación del plazo de vigencia de su patente, de acuerdo con lo establecido por el citado artículo 27 de la Ley núm. 20-00, el tribunal a quo no violó su competencia ni incurrió en exceso de poder, como alega la actual parte recurrente, sino que actuó conforme con las atribuciones que le han sido otorgadas por los artículos 139 y 165 de la Constitución que, de manera combinada, lo facultan para ejercer el control de legalidad de la actuación administrativa, revocando los actos que no sean conformes al derecho y restableciendo al interesado en el disfrute del derecho que le ha sido negado a consecuencia de esta actuación ilegítima de la administración, como ocurrió en la especie.

36.Cabe resalar que, el control de legalidad es el resultado de lo que establecen los artículos 139 y 165 de la Constitución, textos que, en su conjunto, imponen a los jueces del orden judicial garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva de los derechos e intereses que reclamen los particulares a propósito de sus relaciones con los poderes públicos. En lo que toca al alcance del control judicial de legalidad de los actos administrativos, este es pleno, tiene como fin asegurar que en un estado constitucional y democrático de derecho la administración actúe conforme con los principios consagrados por los artículos 138 de la Constitución y 3 de la Ley núm. 107-13, que en conjunto establecen que su actuación debe realizarse en el ámbito del respeto al ordenamiento jurídico, lo que indica que cuando el poder judicial al juzgar la legalidad de un acto administrativo compruebe que no está acorde con dicho ordenamiento, pueda revocarlo y restablecerle al particular el derecho que le había sido negado, debiendo precisarse que si la jurisdicción contencioso administrativa no gozare de esta facultad de restitución, su control de juridicidad no sería eficaz al no garantizarle a las personas su derecho fundamental a una buena administración.

37.En ese orden, al comprobar esos jueces que la negativa de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) de reconocerle a la hoy recurrida su derecho de obtener la compensación del plazo de vigencia de su patente, resultaba contraria al derecho, afectando la seguridad jurídica del titular de la patente, impidiéndole beneficiarse de la extensión del plazo de vigencia de una patente que se consolidó bajo el imperio de una legislación que consagraba este derecho, como es el indicado artículo 27 de la Ley núm. 20-00, modificado por la Ley núm. 424-06, el tribunal a quo en el ejercicio de su facultad jurisdiccional de controlar la legalidad de los actos dictados por la administración pública, podía no solo anular dicha actuación por considerar que no era conforme a derecho, sino que, al comprobar que en el presente caso se encontraban reunidos los presupuestos legales para que la hoy recurrida fuera restablecida en el disfrute del derecho, que fue negado por esa actuación administrativa injustificada, podía ordenar que ese derecho fuera reconocido a la empresa.

38.Finalmente, el estudio general de la sentencia impugnada pone de relieve que el tribunal a quo hizo una correcta apreciación de los hechos y documentos de la causa, exponiendo motivos suficientes, pertinentes y congruentes que justifican la decisión adoptada, lo que ha permitido a esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, verificar que, en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir el fallo impugnado en los vicios denunciados por la parte recurrente en los medios examinados, procediendo rechazar el presente recurso de casación.

39.De acuerdo con lo previsto por el artículo 60, párrafo V de la Ley núm. 1494 de 1947, en el recurso de casación en esta materia no habrá condenación en costas, lo que aplica en la especie.

V. 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: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), contra la sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00322, de fecha 27 de octubre de 2017, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo.

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

César José García Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICO, que la sentencia que antecede fue dada y firmada por los jueces que figuran en ella, en la fecha arriba indicada.

www.poderjudici