



SENTENCIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2022, NÚM. SCJ-PS-22-2340

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 31 de julio de 2013.

Materia: Civil.

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

Abogados: Licdas. Jeannette Almánzar Reynoso, Lidia Mercedes Tejada Bueno y Dr. J Ramón Frías López.

Recurrido: BIOFILM, S.A.

Abogados: Licdas. María del Pilar Troncoso, Vanessa Cabrera, Licdos. Jaime Lambertus y Alexander Ríos.

Jueza ponente: Mag. Vanessa Acosta Peralta.

Decisión: Rechaza

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación en materia civil y comercial, regularmente constituida por los jueces Pilar Jiménez Ortiz, presidente, Samuel Arias Arzeno, Vanessa Acosta Peralta y Napoleón Estévez Lavandier, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha 26 de agosto de 2022, año 179.º de la Independencia y año 160.º de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), institución del Estado dominicano adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, creada por la Ley núm. 20-00 del 8 de mayo de 2000, sobre Propiedad Industrial, con su sede principal en la ADD1

ADD2 de esta ciudad; debidamente representada por su director general, Lcdo. PER2 dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. CED1 2, domiciliado y residente en esta ciudad; quien tiene como abogados constituidos y apoderados a los Lcdos. Jeannette Almánzar Reynoso, Lidia Mercedes Tejada Bueno y el Dr. José Ramón Frías López, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. CED2 CED3 y CED4 respectivamente, con estudio profesional en la consultoría jurídica de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), ubicada en la ADD4 de esta ciudad.

Figura como parte recurrida BIOFILM, S.A., una empresa constituida y organizada conforme a las leyes de Colombia, con su domicilio social y asiento principal ubicado en ADD5 ciudad de Bogotá, Colombia; quien tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a los Lcdos. del Pilar Troncoso, Vanessa Cabrera, Jaime Lambertus y Alexander Ríos, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. CED5 CED6 CED7 y CED8 respectivamente, con estudio profesional abierto en la ADD6 ADD7 de esta ciudad.

En ocasión del recurso de casación figuran como interviniente voluntario, la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI), asociación sin fines de lucro organizada y existente de conformidad con la Ley núm. 122-05 sobre Asociaciones sin Fines de Lucro, con su domicilio social en la ADD8 de esta ciudad; debidamente representada por su directora ejecutiva PER5 dominicana, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. CED9 domiciliada en esta ciudad; quien tiene como abogados constituidos a los Lcdos. Marcos Peña Rodríguez, Brenda Recio Pérez, Laura Medina Acosta y Ricardo González Rodríguez, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. CED10 CED11 CED12 y CED13 respectivamente, con estudio profesional abierto en común en la oficina “Jiménez Cruz Peña”, localizada en la ADD10 de esta ciudad

Contra la sentencia civil núm. 574/13, dictada el 31 de julio de 2013, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo copiado textualmente, dispone lo siguiente:

PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma el recurso de apelación, interpuesto por entidad Biofilm, S. A. mediante acto No. 720/2012, de fecha once (11) del mes de octubre del año 2012, instrumentado por el ministerial PER6 de estrado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, contra la resolución No. 00069-2012, de fecha ocho (08) del mes de agosto del año dos mil doce (2012), dictada por el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI). SEGUNDO: ACOGE en cuanto al fondo el recurso descrito anteriormente y en consecuencia REVOCA la resolución impugnada, por los motivos antes expuestos. TERCERO: ACOGE la solicitud de compensación del plazo de vigencia del certificado de patente de invención No. P2004000915 titulada “MÉTODO PARA DEPOSITAR CON VAPOR UNA CAPA TRANSPARENTE DE BARRERA DE OXIDO DE ALUMINIO SOBRE SUSTRATOS COMO LAS BANDAS”, realizada la entidad BIOFILM S. A. en consecuencia se ORDENA la extensión de la vigencia de dicho certificado por tres (3) años más allá de su vigencia original, por los motivos expuestos. CUARTO: ORDENA a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), que emita la correspondiente modificación del certificado de patente de invención, para que conste la extensión del plazo. QUINTO: CONDENA a la parte recurrida la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), al pago de las costas del procedimiento a favor

de las Licdas. María del Pilar Troncoso, Vanessa Cabrera, Jaime Lambertus y Alexander Ríos, quienes hicieron la afirmación de rigor.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE:

(A) En el expediente constan depositados: a) memorial de casación de fecha 19 de septiembre de 2013, mediante el cual la parte recurrente invoca los medios de casación contra la sentencia recurrida; b) memorial de defensa de fecha 7 de noviembre de 2013, mediante el cual el recurrido invoca los argumentos en defensa de la sentencia impugnada; y c) dictamen de la procuradora general adjunta, Casilda Báez Acosta de fecha 18 de marzo de 2014, donde expresa que deja se acoja el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente.

(B) Esta Sala, en fecha 21 de noviembre de 2018, celebró audiencia para conocer del indicado recurso de casación, en la cual estuvieron presentes los magistrados que figuran en el acta levantada al efecto, asistidos del secretario y del ministerial de turno, así como, fueron notificadas las partes para su comparecencia; quedando el asunto en fallo reservado para una próxima audiencia.

(C) En ocasión del conocimiento del recurso de casación el magistrado Justiniano Montero Montero, miembro de esta Sala, formaliza su inhibición por figurar en la sentencia impugnada, solicitud que fue admitida por sus pares.

LA PRIMERA SALA DESPUÉS DE HABER DELIBERADO:

1) En el presente recurso de casación figura como parte recurrente Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), y como parte recurrida BIOFILM, S. A., Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se verifica lo siguiente: a) la hoy recurrida solicitó en fecha 31 de mayo de 2004, al Departamento de Invenciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la protección de la patente de invención titulada: “Método para depositar con vapor una capa transparente de barrera de óxido de aluminio sobre sustratos como las bandas” correspondiente a la patente núm. P2004000915, la cual fue concedida el 26 de octubre de 2011, mediante resolución núm. 180-2011; b) BIOFILM, S. A., en fecha 26 de enero de 2012, solicitó al departamento mencionado la compensación del plazo de vigencia del certificado de patente de invención núm. P2004000915; c) que dicha solicitud fue declarada inadmisibles por el Departamento de Invenciones de la ONAPI, mediante oficio de fecha 17 de febrero de 2012; d) el solicitante apeló por la vía administrativa dicha resolución ante el Director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, la cual rechazó el recurso y confirmó la decisión resolución núm. 0069-2012, del 8 de agosto de 2012; e) que el solicitante original, hoy recurrido, apeló dicha resolución ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual acogió el recurso, revocó la resolución, acogió la solicitud en compensación de plazo de vigencia del certificado de patente de invención y ordenó la extensión de su vigencia por 3 años más, a través del fallo núm. 574/13, del 31 de julio de 2013, ahora impugnado en casación.

2) Antes del examen de los medios de casación planteados por la parte recurrente contra la sentencia impugnada, procede ponderar la solicitud realizada por el recurrido en el ordinal primero del dispositivo de su memorial de defensa donde solicita excluir los anexos II, III, IV, VI y VII depositados junto al memorial de casación debido a que no se han depositado ante la corte a qua.

3)En ese contexto, tal y como indica la parte recurrida, ante esta Corte de Casación no puede depositarse ningún elemento probatorio que no haya sido aportado al tribunal del cual proviene la sentencia impugnada, puesto que, al no comportarse la presente vía recursoria como un tercer grado de jurisdicción, no se permite juzgar nuevamente los hechos de la causa sino solo las decisiones objetadas en cuanto a la debida aplicación de la ley, lo que implica que esta Suprema Corte de Justicia debe estatuir en las mismas condiciones en las que se encontraba la jurisdicción a qua.

4)Por tanto, la procedencia de dicho pedimento de exclusión será valorado al momento de examinar el agravio expuesto en los medios de casación planteados por el recurrente, por lo que procede diferir su análisis a ese momento por ser el oportuno.

5)La parte recurrente invoca en su memorial de casación los medios siguientes: primero: violación constitucional: violación del artículo 40 numeral 13, inobservancia del artículo 68. Violación del artículo 69 numeral 7 de la Constitución. Violación del artículo 110 de la Constitución. Violación del artículo 2 del Código Civil. Contravención del artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969). Violación al Principio Nullum Poena Sine Lege. Violación del Capítulo 15, apartado 15.1.13 y 15.12.2 literal b del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (DR-CAFTA); Mala interpretación del artículo 50 numeral 1 de la Constitución; segundo: exceso de Poder. Violación de los artículos 4 y 149 de la Constitución. Violación de los artículos 139, 145 y 157 de la Ley 20-00 y el artículo 2 de la Ley 424-06; tercero: violación de la Ley: desnaturalización hechos y mala aplicación del derecho. Violación de los artículos 2, 33 y 76 de la Ley 424-06; cuarto: violación al principio de inmutabilidad del proceso; al doble grado de jurisdicción, inobservancia al principio latino Tatum Devolutum Quantum Appellatum y Fallo Ultra y Extra Petita. Violación al artículo 480 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil; quinto: contradicción entre motivos y dispositivo, falta de estatuir. Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil y denegación de Justicia.

6)Con el propósito de mantener un correcto orden procesal, antes de examinar los medios de casación planteados por la parte recurrente es preciso que esta Primera Sala pondere la instancia depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia en fecha 18 de diciembre de 2013, a través del cual la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI), realizó intervención voluntaria en el recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial; la cual fue notificada a las partes mediante el acto núm. 878/2013 del 27 de diciembre de 2013, de la ministerial PER7 alguacil de estrados de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.

7)En ese sentido, la intervención voluntaria constituye un medio de protección reservado a favor de aquellas personas que sin haber formado parte de un proceso resultan afectadas por este, lo que les crea un interés de hacer desaparecer cualquier decisión dictada en su contra al margen de su participación en el litigio; que en lo que respecta a la intervención producida en ocasión de un recurso de casación aún pendiente de fallo, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha mantenido la línea jurisprudencial de que en esta extraordinaria vía de impugnación solo es posible la intervención ejercida de manera accesoria, que es aquella en que el interviniente apoya las pretensiones de una de las partes originales en el proceso, sosteniendo y defendiendo su posición en la instancia.

8)Ha sido criterio de esta Primera Sala, que procede reafirmar en el caso ocurrente, que para ejercer válidamente una acción en justicia es necesario que quien la intente justifique el perjuicio o agravio ocasionado

a un derecho propio y el provecho que derivaría el acogimiento de sus pretensiones, en la especie, la intervención voluntaria en casación; en adición, dicho interés que debe tener las características de ser legítimo, nato y actual, pudiendo el juez, una vez comprobada su ausencia, declarar aún de oficio la inadmisibilidad de su acción, de conformidad con las disposiciones establecidas por los artículos 44 y 47 de la Ley núm. 834-78.

9)De la lectura de la sentencia impugnada se verifica, que el litigio se contrae a la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención núm. P2004000915, realizada por BIOFILM, S. A., ante el Departamento de Invenciones de la ONAPI, la cual declaró improcedente en esas instancias administrativas; la hoy recurrida inconforme con la resolución apela ante la corte a qua la cual revocó la resolución y acogió la referida solicitud.

10)En tal sentido, esta Corte de Casación estima que el principio relativo al interés que debe existir en toda acción judicial no se encuentra presente en el caso que nos ocupa, ya que la decisión impugnada no le beneficia ni le perjudica a la interviniente, pues no son titulares de la referida patente; que, al tratarse en la especie de la ausencia de una de las condiciones indispensables para que una acción pueda ser encaminada y dirimida en justicia se impone declarar inadmisile la intervención voluntaria de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc., (INFADOMI), sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta decisión.

11)Procede examinar reunidos por su estrecha vinculación el primer medio, el segundo aspecto del tercer medio y el primer aspecto del quinto medio de casación; que la parte recurrente aduce, que la corte a qua violó el principio de irretroactividad de la ley contenido en el art. 110 y el art. 69.7 de la Constitución al acoger la solicitud de compensación del plazo de vigencia del certificado de invención núm. P2004000915 y ordenar su extensión por tres años al aplicar el artículo 2 de la Ley núm. 424 de 2006, que implementa los compromisos asumidos por el Estado dominicano en el capítulo 15 del Tratado denominado DR-CAFTA que, a su vez, modificó el artículo 27 de la Ley núm. 20 de 2000 sobre Propiedad Industrial a fin de incorporar la figura de la compensación del plazo de vigencia de una patente, con lo cual aplicó de forma retroactiva los efectos de dicha norma. La corte a qua olvidó el estudio combinado de los artículos 33 y 76 de la referida Ley núm. 20 de 2000, los cuales establecen, en resumen, que las modificaciones contenidas en dicha ley entrarán en vigor a partir del 1. ° de marzo de 2008, por tanto, es a partir de ese día que debe tomarse en consideración la aplicación de la figura del plazo de la compensación. Además, señala que la corte incurrió en contradicción de motivos.

12)Continúan los alegatos del recurrente, que el tratado de libre comercio DR-CAFTA dispone en su artículo 15.1.13, lo siguiente: “este capítulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de este tratado”; la solicitud se realizó el 31 de mayo de 2004, antes de su vigencia; que la referida solicitud se considera un acto que produce diversos efectos jurídicos que al ser de fecha anterior al Tratado no se beneficia de la referida figura aun cuando su concesión sea posterior a la firma del tratado; que la alzada razonó de forma errada al interpretar y juzgar mal los hechos, ya que, consideró que la ley aplicable es la del momento de la concesión de la patente lo que ha conllevado la violación de la Constitución en sus artículos 40 numeral 13, 68 y 69 numeral 7 relativo al Nullum Poena Sine Lege y el 110 y el 50 en su numeral 1, pues olvidó (según esta última norma sustantiva) que existen otros bienes e intereses jurídicos que proteger y que resultan afectados por la extensión del plazo de vigencia de una patente, pues la alzada confundió en el numeral 11 parte in fine de su sentencia el libre comercio y el derecho de explotación de la patente.

13)La parte recurrida arguye en defensa de la sentencia impugnada, que las disposiciones del artículo 27 de la Ley núm. 20 de 2000, entraron en vigor el 1. ° de marzo de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

33 numeral 1. ° de la Ley núm. 424 de 2006. El derecho a la compensación del plazo de vigencia de una patente de invención nace a partir de que esta es concedida. Es perfectamente posible que el plazo de vigencia de una patente se calcule de manera retroactiva a partir de su solicitud a fin de verificar el retraso irrazonable cometido por la ONAPI para el otorgamiento de la patente, pues, desde ese momento surgen los derechos adquiridos y se aplican las consecuencias jurídicas de la ley vigente al momento del cumplimiento del hecho previsto. La Ley 20-00 en el artículo 27 en sus numerales 1) del párrafo I y el numeral 3), literal d) establece una presunción juris tantum de falta que debe ser destruida por la ONAPI, el cual debe probar que no incurrió en falta, sino que esta es imputable al solicitante lo cual no fue demostrado.

14) La alzada expuso en sus motivaciones con respecto a los agravios invocados, lo siguiente:

[] que las nuevas obligaciones previstas, bajo el capítulo 15 de DR-CAFTA constituyen disposiciones que van más allá de los estándares mínimos reconocidos bajo el sistema multilateral de comercio, en el acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, relacionado con el comercio (ADPIC), de la Organización Mundial del Comercio. A seguida sostiene. “ Este capítulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de este tratado.” Al mencionar la palabra acto debe entenderse el momento en que fue emitida la resolución que concedía la protección; es que atenta contra el principio de legalidad pretender que a partir de la solicitud se genera el acto, esto hubiera ocurrido si la autoridad que hubiere contestado le contesta antes de la vigencia de la ley de implementación enunciada precedentemente, y aplicar ese razonamiento, sería atentar contra la seguridad jurídica. Constituye una postura errada a todas luces contraproducente con el aludido principio de seguridad jurídica, es decir, que supone que debe tomarse en cuenta la norma más favorable, máxime encontrándonos en el contexto de que lo que se pretende es la protección al derecho fundamental al libre comercio. Si la protección de la patente no había sido concedida al entrar en vigencia la ley 424-06, sobre implementación al Tratado de Libre Comercio, es de elemental razonamiento que lo que da el derecho a la explotación, es a partir del momento en que el Estado concede la protección, puesto que pretender lo contrario sería asimilar el ejercicio de un derecho, en este caso, la exclusiva por la patentabilidad a partir del momento en que la misma aún no existe, sobre todo que dicha prerrogativa nace a partir de que es concedido el beneficio o mejor dicho la protección. Es decir, dicha aplicación retroactiva de la ley, por tanto debe entenderse que el régimen establecido en el artículo 2 de la ley No. 424-06, es el contexto válido y aplicable, puesto que aun cuando fuese invocado la aplicación no retroactiva de la ley, es bien conocido en las lides constitucionales que invocar la aplicación de la normas más favorable, constituye un aspecto de derecho fundamental; en tal virtud el aludido artículo 110 de la vigente Constitución admite varias excepciones, que son la retroactividad en caso de que beneficie al que se encuentra subjúdice al sancionar la ley, también cuando se trata de la aplicación de la norma más favorable en ocasión de la entrada en vigencia de las normas que regulan aspectos procesales.

15) El Tratado de Libre Comercio suscrito entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos también llamado “DR-CAFTA” entró en vigor el 1. ° de marzo de 2007, e introdujo diversos cambios, entre ellos, en materia de propiedad intelectual. En este último ámbito incorporó a la legislación nacional la figura de la compensación del término de vigencia de la patente (compensación del plazo) para indemnizar al titular por retrasos irrazonables por parte de la administración en su otorgamiento, en tal sentido, el plazo compensado es proporcional al tiempo discurrido de manera irrazonable.

16) La figura de la compensación del término de vigencia de la patente está consagrada en el artículo 15.9.6 del capítulo 15 del DR-CAFTA; que, a su vez, se encuentra consignada en la Ley núm. 424 de 2006, de

Implementación del DR-CAFTA, la cual modificó la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial a fin de adecuarla a las innovaciones y obligaciones que contrajo el Estado dominicano en el referido tratado.

17) La norma núm. 424 de 2006 modificó en su artículo 2 para lo que aquí interesa el artículo 27 de la mencionada Ley núm. 20 de 2000, para que en lo adelante se lea de la siguiente forma: “Artículo 27.- Plazo de la patente. La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana, salvo lo que se establece en los párrafos del presente artículo. Párrafo I. De la compensación del plazo de vigencia de las patentes de invención.. 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 los 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 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 patente, cualquiera que sea posterior. [] A efectos de lo regulado en los numerales anteriores: a) La solicitud se hará, bajo sanción de caducidad, dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir: i) De la expedición de la patente a que se refiere el Numeral 1;”

18) A su vez, la Ley núm. 424 de 2006 en el numeral primero del artículo 33 referente a su aplicación en el tiempo indica: “Lo prescrito en el Artículo 2, del Título I, del Capítulo I, de la presente ley, en lo relativo al Párrafo I del Artículo 27 de la Ley 20-00, entrará en vigencia en un (1) año después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana–Centroamérica-Estados Unidos.” Por lo expuesto, en relación con la figura de la compensación de la vigencia del término de la patente, las modificaciones a la Ley núm. 20 de 2000 entraron en vigor el 1. ° de marzo de 2008. A su vez, el tratado señala en el capítulo 15. 1. 13, lo siguiente: “Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado”.

19) De la lectura de la sentencia impugnada se constata, que la solicitud de protección del certificado de patente de invención núm. P2004000915, titulada “Método para depositar con vapor una capa transparente de barrera de óxido de aluminio sobre sustratos como las bandas” se presentó el 31 de mayo de 2004 ante la ONAPI. Por otro lado, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) confirió al titular la referida patente de invención el 26 de octubre de 2011, la cual fue notificada el 30 de noviembre de ese año.

20) El principio de irretroactividad de la ley establecido en el artículo 110 de la Constitución vigente es una garantía de la seguridad jurídica, pues impide que una nueva ley imponga consecuencias a hechos pasados, es decir, que altere situaciones ya consolidadas sobre la base de norma jurídica anterior y vigente al momento en que dichas situaciones ocurrieron; a menos que la nueva ley beneficie de algún modo al que está sub-júdice o cumpliendo condena. En ese orden, el Tribunal Constitucional ha interpretado que este principio aborda una función inherente al Estado de Derecho que conforma nuestro sistema jurídico, además, ejerce un efecto garantista sobre la aplicación de las leyes en su carácter objetivo al mantener una concordancia entre la protección de los derechos tutelados a favor de los ciudadanos y las actuaciones de los poderes públicos. Específicamente, la sentencia TC/0091/20 esboza, lo siguiente: 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.

21) En definitiva, lo que se intenta evitar con este instituto constitucional es que una ley modifique situaciones

jurídicas perfeccionadas en el pasado, perjudicando derechos adquiridos derivados de leyes anteriores. De ese modo se crearía caos y confusión social, ya que las personas no sabrían nunca las consecuencias en derecho de las actuaciones que realicen a cada momento.

22) Sin embargo, esto no implica que la nueva ley no pueda imponer consecuencias jurídicas con respecto a hechos presentes y futuros derivados de situaciones jurídicas nacidas al amparo de una norma anterior. En tal sentido, hay 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). En virtud de la evolución del ordenamiento jurídico para la adaptación a los cambios sociales, la nueva norma puede 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 ejemplo, con el matrimonio.

23) 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 los 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 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 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 periodo 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.

24) Esta Primera Sala 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 la corte a qua, en razón de que la determinación del plazo para el beneficio de la compensación debe computarse con la fecha de la concesión de la patente y no el día en que es presentada la solicitud.

25) 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 BIOFILM, S. A., -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 26 de octubre de 2011, mientras que la modificación en vigencia se concreta el 1.º 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, en la especie, sucedió dentro del régimen de la citada Ley núm. 424-06.

26) Resulta indispensable indicar que, la concesión es el soporte 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. Con relación a lo expuesto, la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia ha señalado, 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”.

27) En este caso, como se ha indicado, en fecha 26 de octubre del año 2011, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), concedió a la hoy recurrida la patente de invención núm. P2004000915 denominada “Método para depositar con vapor una capa transparente de barrera de óxido de aluminio sobre sustratos como las bandas” constituyéndose dentro del ámbito de aplicación y alcance de la Ley número 20-00 (modificada por la Ley núm. 426-06).

28) 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 circunscribirse a 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.

29) 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 período 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 1.º de marzo de 2008, es decir, tres años y siete meses antes de la concesión de patente. De manera que la alzada 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.

30) Hasta este punto debemos indicar que, la fórmula que se contempla en la presente casuística 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.

31) Por tanto, la aplicación de la retroactividad impropia de la norma, en este caso, fue justificada sobre la base de la circunstancia y el objeto perseguidos, en tanto, la solicitud de patente realizada por la sociedad comercial BIOFILM, S. A., al momento de la entrada en vigencia de la Ley núm. 424-06, se consideraba como un hecho o acción iniciada más 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.

32) Por las razones expuestas esta Primera Sala considera que la corte a qua no vulneró el principio de irretroactividad de la ley al reconocer que el acto material de la esfera jurídica de la patente fue materializado con posterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley núm. 424-06, que es la ley vigente al momento en que se produjo la autorización o concesión de la patente, no siendo aplicable en ese sentido el artículo 110 de la Constitución.

33) La parte recurrente alega violación al artículo 40.13 de la Constitución que establece: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa”; así como la violación del principio nulla poena sine lege, que se traduce como “no hay pena sin ley”, lo cual vinculan en igual aspecto al numeral 7 del art. 69, que indica: “Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio” en la vulneración a la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

34) Estas transgresiones alegadas con relación a las normativas señaladas en el párrafo anterior tienen como factor común que no puede existir condenación o sanción sin una ley que la prevea al momento de ocurrir el delito; que la infracción administrativa o el hecho que se imputa es lo que se denomina el principio de legalidad. Por ello, para exigir el acatamiento de una sanción la misma debe constar de forma previa y claramente definida en la ley.

35) En la especie, la Ley núm. 424-2006, no establece una sanción administrativa sino un beneficio en favor del titular de la patente por el retardo injustificado de la administración en dar respuesta a la solicitud de concesión la patente a fin de compensar la pérdida de años en su explotación exclusiva de la patente que se le aprobó.

36) Tal y como se ha analizado, la corte a qua estableció que la patente núm. P2004000915, (objeto de controversia) se confirió el 26 de octubre de 2011 a su titular, cuando estaba en vigencia las modificaciones introducidas a la Ley núm. 20 de 2000 por la Ley núm. 424 de 2006 que implementó el Tratado DR-CAFTA, aplicable en materia de propiedad intelectual a partir del 1.º de marzo de 2008, es decir, existía a favor del titular la figura jurídica de la compensación del plazo de vigencia de la patente de invención por el retraso de la ONAPI en la respuesta a la solicitud, por tanto, no se vulneraron los derechos consagrados en los artículos mencionados y se juzgó conforme a la ley vigente al momento de su concesión.

37) La parte recurrente alega violación al artículo 50 numeral 1 de la Constitución referente a la libertad de empresa, ya que, ha afectado los intereses de otras entidades comerciales del mercado. Es preciso indicar, que la ley favorece al inventor de la protección y uso exclusivo de la patente por un tiempo limitado con el fin de fomentar la creación y la invención, concediendo su explotación exclusiva por los años de investigación e inversión económica realizada.

38) La figura de la compensación del plazo de la patente tiene por objetivo preservar los derechos del inventor por el retraso injustificado de la administración en la respuesta a la solicitud de concesión de su patente a modo de indemnización, por lo que dicha figura no constituye una violación a la libertad de empresa ni al libre mercado.

39)En cuanto al agravio invocado por la parte recurrente referente a la contradicción de motivos contenidos en los numerales 11 y 12 de la sentencia impugnada. De la lectura de las referidas consideraciones esta Primera Sala no advierte la mencionada contradicción, pues la alzada es cónsona en indicar, que el derecho a la compensación del plazo de vigencia de la patente surge al momento de esta concederse, en la especie, tuvo lugar el 26 de octubre de 2011, cuando había entrado en vigor la modificación introducida por el DR-CAFTA a la Ley núm. 20-00.

40)En ese orden, para que exista el vicio invocado es necesario que concurra una verdadera y real incompatibilidad entre las motivaciones de hecho o de derecho alegadas contrapuestas o entre estas y el dispositivo u otras disposiciones de la sentencia. Por las razones expuestas procede desestimar los medios de casación examinados.

41)A continuación analizaremos reunidos por su vinculación el segundo medio y el segundo aspecto del cuarto medio; que la parte recurrente argumenta que el Poder Judicial conoció de un asunto que es competencia del Poder Ejecutivo, pues lo relativo a la compensación del plazo de vigencia de la patente es competencia exclusiva de la Dirección de Invenciones, dependencia de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ya que, el artículo 157, numeral 2 de La Ley núm. 20-00 establece una competencia limitada y excepcional a la corte de apelación la cual debe limitarse a revocar o confirma la resolución del Director de Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, sin embargo, esta concedió la extensión de la vigencia de la patente cuando debió remitir el expediente a la ONAPI, que al no hacerlo así incurrió en exceso de poder. Además, la corte violó el efecto devolutivo del recurso de apelación, ya que el director de la ONAPI conoció de un medio de inadmisión, por tanto, este era el límite de su apoderamiento; la corte no debió avocar el conocimiento del fondo, pues no había concluido en cuanto al fondo, es decir, sobre el cómputo del plazo a compensar por lo que violó el art. 473 del Código de Procedimiento Civil.

42)La parte recurrida aduce en defensa de la sentencia criticada, el legislador ha previsto el control judicial de los actos al establecer en el artículo 157 de la Ley núm. 20 de 2000, que las decisiones del director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial son recurribles en apelación. Producto de ese recurso, la corte apoderada revocó la resolución y conoció el mérito del fondo de la contestación, lo cual es parte de su atribución conforme lo establecen los artículos 154 y 159 de la Constitución, por lo que el tribunal actuó correctamente al ejercer las atribuciones que le competen. Por otro lado, que la corte a qua resultó apoderada de un recurso de apelación contra la resolución núm. 0069-2012 emitida por el director general de la ONAPI y actuó de forma correcta al revocar la resolución y conocer la petición original de solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente e hizo un buen uso de las reglas de la avocación, pues basta que una sola de las partes haya concluido para ejercerla.

43)En cuanto al agravio examinado, la sentencia impugnada indica en sus motivos, lo siguiente:

Que procede revocar la resolución impugnada y acoger la pretensión original al tenor de los argumentos expuestos, tomando en cuenta que los requisitos para el ejercicio de avocación se encuentran reunidos en razón de que la parte recurrente concluyó sobre el fondo por ante las jurisdicciones administrativas agotadas, además la resolución impugnada ha sido infirmada, unido a que según el contenido del recurso de apelación. Cabe señalar que en este caso no aplican las reglas del efecto devolutivo que plantea la parte recurrida, tomando en cuenta que la decisión adoptada objeto del presente recurso, se limitó a declarar de oficio inadmisile la solicitud de compensación, lo cual retuvo el tribunal de primer grado de jurisdicción administrativa y confirmó

el segundo grado, en ausencia de textos en el sentido de la solución, que se debe adoptar al revocar una resolución emitida en los términos expresados se impone aplicar el rigor del artículo 473 del Código de Procedimiento Civil, en aras de facilitar y proveer un concepto de administración de justicia en tiempo razonable.

44)En cuanto al exceso de poder, esta Sala de la Corte de Casación ha juzgado, que es una transgresión cometida por el tribunal competente del litigio de una regla de orden público para la cual la ley ha circunscrito su autoridad, que esta causal de casación es la sanción a la decisión tomada, por una jurisdicción fuera de sus atribuciones jurisdiccionales o cuando un juez no cumple su función general, que es juzgar.

45)En virtud del párrafo 2 del artículo 157 de la Ley núm. 20 de 2000, indica lo siguiente: “La resolución del director general agota la vía administrativa y será ejecutoria. Esta resolución podrá ser recurrida por ante la corte de apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, en el plazo de treinta (30) días francos, a partir de su notificación. La sentencia de la corte de apelación podrá revocar o confirmar la resolución del director general.”

46)Respecto del vicio de exceso de poder al asumir las funciones de la administración, en el sentido de que no podía, como lo hizo, extender el plazo de vigencia de una patente y determinarlo, 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 ejercida por la corte de apelación, en este caso, sobre la actividad de la administración pública. Pues se ha pasado de un control objetivo y casi abstracto del acto administrativo como única categoría impugnabile y de herencia histórica francesa a un contencioso subjetivo de todo el accionar de la administración, donde 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).

47)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 el restablecimiento de los derechos fundamentales muy específicamente frente a la administración, para evitar que impere la arbitrariedad de los gobernantes.

48)Es preciso indicar, que esta Corte de Casación ha advertido del examen de la sentencia impugnada, específicamente, en sus páginas 4 y 5 que contiene la transcripción de las conclusiones expuestas por las partes en la última audiencia celebrada ante la alzada, que el hoy recurrido solicitó, entre otras cosas, la revocación de la resolución y ordenar la compensación del plazo de vigencia de la patente núm. P2004000915 a favor de BIOFILM, S.A., y que se disponga la compensación establecida en el párrafo 3, inciso c, del artículo 27 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; por su parte, el actual recurrente, pidió rechazar el recurso y confirmar la decisión.

49)La corte a qua comprobó, que el apelante había concluido al fondo de la contestación y que las demás

condiciones para ejercer la facultad de avocación se encontraban reunidas al tenor de lo dispuesto en el artículo 473 del Código de Procedimiento Civil, por lo que procedió correctamente a ejercerla para dar una solución definitiva a la contestación por economía procesal.

50) En tal sentido, la corte a qua al conocer del recurso de apelación total interpuesto por el ahora recurrido contra la resolución emitida por el director de la ONAPI, y, en virtud de la facultad de la avocación, procedió a revocar la resolución y conocer en toda su extensión la solicitud primigenia; que la alzada tiene iguales facultades que el primer órgano decisor en la evaluación y ponderación de los hechos, así como, en la aplicación del derecho, por tanto, puede dar una solución definitiva al asunto de conformidad con lo establecido por el citado artículo 27 de la Ley núm. 20-00, en tal sentido, el tribunal a qua no incurrió en exceso de poder como alega la actual parte recurrente sino que actuó acorde con las atribuciones que le han sido otorgadas por la ley; por lo que procede desestimar los medios analizados.

51) La parte recurrente argumenta en el primer aspecto de su tercer medio de casación lo siguiente, que la alzada realizó una interpretación errónea de los hechos y de la ley, pues estimó que no había realizado acto alguno desde la solicitud de la patente hasta el momento de su concesión cuando ni siquiera evaluó las diferentes etapas que intervienen en el proceso de su registro lo cual se determina con una revisión exhaustiva de todas las piezas que integran ese proceso; tampoco calculó las demoras atribuibles a cada una de las partes, ya que, solo consideró la fecha de la solicitud y el día de la de concesión como un lapso ininterrumpido en que la administración guardó silencio, con lo cual distorsionó esta figura; asimismo, dicho tribunal sin justificación atribuyó demoras irrazonables por el retardo lo que conllevó a que ordenara la extensión del plazo de vigencia de la patente por tres años más.

52) En defensa de la sentencia, la parte recurrida aduce lo siguiente: que la entidad ONAPI no hizo valer prueba ante la corte que contradiga lo alegado por la parte hoy recurrida, BIOFILM, S. A., es decir, no demostró que actuó de forma diligente; que ahora en casación pretende depositar documentos que no se presentaron en apelación para demostrar sus pretensiones cuando esta jurisdicción no es un tribunal de fondo.

53) Con relación a lo alegado, la corte de apelación sustentó su fallo en la motivación siguiente:

[] la protección de la patente tuvo lugar en fecha 26 de octubre del 2011, sin embargo el Tratado de Libre Comercio data del 01 de marzo del 2007 y su efectividad del 1 de marzo del 2008, fecha esta última que constituye el punto de partida para la aplicación del denominado silencio administrativo, como producto del retraso que haya gravitado en perjuicio del administrado, fecha de concesión de la patente 26 de octubre del 2011, y notificada al mes siguiente, evidencia palmaria del retraso, por un espacio de tiempo de seis (6) años, régimen aplicable y consagrado en el contexto del Tratado de Libre Comercio, por haberse concedido la protección en ese contexto []

54) Con respecto al alegato del recurrente relativo a la extensión del plazo de vigencia de la patente por 3 años más sin causa que la justifiquen, es preciso indicar, que si bien la alzada debió realizar un análisis pormenorizado de las acciones realizadas por las partes para el cómputo del plazo de la compensación que justifique la extensión del tiempo de vigencia de la patente conforme señala el artículo 27 de la Ley núm. 20-00 modificada por la Ley núm. 424-06, se advierte de la sentencia criticada, que la alzada ponderó de forma integral los elementos de la causa y estableció que la actual recurrente incurrió en un retraso irrazonable injustificado para conceder la patente a la hoy recurrida, pues al hacer el conteo desde el tiempo transcurrido

entre la fecha de solicitud de la patente, 31 de mayo de 2004 y la fecha de su concesión el 26 de octubre de 2011, la administración se excedió del plazo de 5 años que establece el artículo 27 párrafo 1.º de la Ley 20-00 modificada por la Ley 424-06, sin que demostrara la razonabilidad de dicha lentitud, por lo que ese aspecto del medio es desestimado.

55)La parte recurrente alega en el primer aspecto de su cuarto medio de casación, que se violó la inmutabilidad del proceso, pues el actual recurrido concluyó en las instancias administrativas solicitando la compensación del plazo de la vigencia de la patente por 1 año, 11 meses y 24 días, sin embargo, ante la sede jurisdiccional pidió que sea compensada según lo establecido en el párrafo 3, inciso c, del artículo 27 de la Ley núm. 20-00.

56)La parte recurrida no planteó defensa con relación a dicho agravio.

57)La inmutabilidad del proceso implica que la causa y el objeto de la demanda como regla general deben permanecer inalterables hasta la solución definitiva del caso, salvo la variación que pueda experimentar la extensión del litigio a consecuencia de ciertos incidentes procesales, por lo que, la causa de la acción judicial que es el fundamento jurídico en que descansa la pretensión del demandante, no puede ser modificada en el curso de la instancia, no pudiendo el juez alterar en ningún sentido el objeto o la causa del proceso enunciados en su demanda, sin embargo, se ha reconocido que el principio dispositivo y de congruencia se encuentran atenuados por el principio de autoridad en virtud del cual se le otorga al juez la facultad de dirección para dar la verdadera calificación jurídica a los hechos (*iura novit curia*) y ordenar medidas para mejor proveer, así como cualquier otra medida necesaria para una buena administración de justicia.

58)Del análisis de la sentencia criticada, así como, de las piezas depositadas en esta jurisdicción no es controvertido entre las partes, que la hoy parte recurrida obtuvo la patente de invención denominada “método para depositar con vapor una capa transparente de barrera de óxido de aluminio sobre sustratos como las bandas”, al tenor de la resolución núm. 180-2011 del 26 de octubre de 2011, emitida por ONAPI; dicha parte solicitó al mismo departamento de invención de la institución una compensación de plazo por el retraso en su concesión.

59)En ese orden, dicha solicitud fue declarada inadmisibile por el departamento de invenciones de la ONAPI y confirmada posteriormente por su director, mediante resolución núm. 0069-2012 del 2 de agosto de 2012. Con motivo del recurso de apelación interpuesto contra dicha resolución resultó apoderada la corte a qua, donde las partes concluyeron de forma resumida como se indicó en el punto 48 de esta decisión.

60)Por ende, la corte a qua luego de acoger el recurso de apelación, revocar la resolución impugnada, acoger la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención núm. P2004000915 y ordenó la extensión de la vigencia de dicho certificado por tres años más allá.

61)Del análisis comparativo de los actos mencionados en el párrafo precedente se evidencia, así como, las conclusiones expuestas por las partes ante la alzada se comprueba que dicho tribunal no ha vulnerado el principio de inmutabilidad del proceso, pues, actuó a su discreción al conceder (dentro del margen que le otorga la ley) la extensión del plazo de vigencia de la patente luego de verificar y retener la falta de la administración, por lo que, no incurrió en el vicio denunciado, motivos por el cual procede rechazar el aspecto del cuarto medio de casación analizado.

62)Con respecto al segundo aspecto del quinto medio de casación la parte recurrente alega, que la corte no respondió a las conclusiones expuestas en la audiencia, así como, al escrito justificativo de conclusiones, por lo que ha incurrido en el vicio de falta de base legal, ya que, los jueces tienen la obligación de dar respuesta a cada uno de sus pedimentos.

63)La parte recurrida arguye en defensa de la decisión, que la corte a qua decidió el punto neurálgico del recurso de apelación consistente en la aplicación retroactiva o no del beneficio de compensación del plazo de vigencia de la patente núm. 2004000915 y su consecuente decisión de extender el plazo de su vigencia, situación a la cual se oponía la parte hoy recurrente, pues en estos centraban sus argumentos “la no aplicabilidad del derecho a compensación a solicitudes de patentes anteriores al 1.º de marzo de 2008”, por lo que todos y cada uno de sus pedimentos fueron respondidos.

64)En relación a dicho agravio, es preciso indicar, que los jueces tiene la obligación de contestar las conclusiones explícitas y formales que las partes exponen de manera contradictoria o reputada contradictoria en estrados, sean estas principales, subsidiarias o incidentales, mediante una motivación suficiente y coherente, habida cuenta de que son dichos pedimentos los que regulan y circunscriben la facultad dirimente de los jueces, quienes no están obligados a dar motivos específicos sobre todos y cada uno de los argumentos propuestos en audiencias por las partes; que la omisión de contestar determinados argumentos secundarios por parte de los jueces no puede ser asimilado a una omisión de estatuir, sobre todo, si lo que ha sido fallado y motivado de forma correcta decide por vía de consecuencia dichas pretensiones.

65)Esta Primera Sala ha comprobado del examen de la decisión impugnada, que la alzada evaluó cada una de las conclusiones planteadas por las partes en la vista pública de fecha 12 de abril de 2013, celebrada ante la alzada. Así como, cada una de sus pretensiones y los medios probatorios depositados en su sustento; por lo que luego de realizada su examen y ponderación, respondió a las pretensiones de las partes y emitió las razones por las cuales estimó prudente acoger el recurso, revocar la resolución y acoger la solicitud inicial; por lo que no ha incurrido en el vicio de omisión de estatuir ni falta de base legal, por lo que procede desestimar dicho agravio.

66)Por las razones expuestas, resulta manifiesto, que la alzada expuso en la sentencia impugnada los elementos de hecho y de derecho necesarios para que la Suprema Corte de Justicia, pueda ejercer su poder de control casacional y así decidir si la ley ha sido bien o mal aplicada por los jueces, por lo que no incurrió la decisión criticada en los vicios denunciados, motivos por los cuales procede rechazar el presente recurso de casación.

67)Al tenor del art. 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, toda parte que sucumba en la instancia de casación será condenada al pago de las costas del procedimiento; sin embargo, en el caso ocurrente no ha lugar a estatuir sobre las costas procesales por no haberlo solicitado los abogados de la parte gananciosa.

Por tales motivos, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 40, 50, 68, 69, 110, 139 de la Constitución de la República, los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 57 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008; capítulo 15 del Tratado DR- CAFTA, 1.º de marzo de 2007, sobre Propiedad Intelectual; 2 y 33 de la Ley núm. 424 de 2006, sobre Implementación del DR-CAFTA, 20 de noviembre de 2006; 27 y 157 Ley núm. 20 de 8 de mayo de 2000 de Propiedad Industrial; 111 del Código Civil; 37, 44 y 47 de la Ley núm. 834 de 1978; 69.8, 131 y 141 del Código de Procedimiento Civil.

FALLA

ÚNICO: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), contra la sentencia civil núm. 574/13 del 31 de julio de 2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por los motivos precedentemente expuestos.

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Samuel Arias Arzeno, Vanessa E. Acosta Peralta y Napoleón R. Estévez Lavandier

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

www.poderjudici