PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

SENTENCIA DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022, NÚM. SCJ-PS-22-3088

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

Materia:Civil.

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

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

Recurrido:Merck Sharp & Dohme Corp.

Abogadas:Licdas. Mary Fernández Rodríguez, Luisa María Nuño Núñez y Meris Francisco Martich.

Juez ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno.

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 R. Estévez Lavandier, miembros, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha 28 de octubre de 2022, año 178.° de la Independencia y año 160.° 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, debidamente representada por su director general, PER1

PER2 dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. CED1 CED2 domiciliado y residente en esta ciudad; quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales 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. CED3 CED4 y CED5 respectivamente, con estudio profesional en la consultoría jurídica de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), ubicada en la ADD1 de esta ciudad.

En el presente proceso figura como parte recurrida, PER3 & Dohme Corp., empresa constituida y existente de conformidad con las leyes del estado de Nueva Jersey en los Estados Unidos de Norteamérica, con domicilio social principal en ADD2 ADD3 ADD4 ADD5 Estados Unidos de América; debidamente representadas por sus abogados constituidos y apoderados especiales las Lcdas. Mary Fernández Rodríguez, Luisa María Nuño Núñez y Meris Francisco Martich, portadoras de las cédulas de identidad y electoral núms. CED6 CED7 y CED8 respectivamente, con estudio profesional abierto en común en la oficina de abogados "Headrick PER4 & PER5 ubicada en la esquina formada por las ADD6 ADD7 de esta ciudad.

En ocasión del recurso de casación figuran como intervinientes voluntarios, los siguientes: a) la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI), mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2013, 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 ADD9 ADD10 de esta ciudad; debidamente representada por su directora ejecutiva Lcda. PER6 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, dominicanos, mayores de edad, abogados de la República, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. CED10 CED11 CED12 y CED1 CED13 respectivamente, con estudio profesional abierto en común en la oficina "Jiménez Cruz Peña", localizada en la ADD11 ADD12 ADD13 de esta ciudad; b) la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (ARAPF), mediante escrito de fecha 3 de febrero de 2015, asociación sin fines de lucro organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, domicilio en la ADD14 ADD15 en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por PER7 dominicano, portador de la cédula de identidad y electoral núm. CED14 domiciliado y residente en esta ciudad; quien tiene como abogado constituido al Lcdo. PER8 portador de la cédula de identidad y electoral núm. CED15 con estudio profesional abierto en la ADD16 de esta ciudad; c) Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA), organización civil sin fines de lucro organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, con domicilio en la ADD17 ADD18 ciudad de Guatemala, Guatemala; debidamente representada por el señor PER9 guatemalteco, mayor de edad, portador del pasaporte guatemalteco núm. PAS1 domiciliado y residente en Guatemala; quien tiene como abogado constituido a Mary Fernández Rodríguez, Luisa Ñuño Núñez y Meris Francisco Martich, de generales y estudio profesional precedentemente indicados; y d) La Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), mediante escrito de fecha 4 de febrero de 2016, asociación sin fines de lucro organizada y existente de conformidad con las leyes de México, con domicilio principal en ciudad de México,

México; debidamente representada por sus abogados constituidos Lcdos. María del Pilar Troncoso y Alexander Ríos Hernández, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. CED16 y CED17 respectivamente, con estudio profesional abierto en común en la ADD19 ADD20 de esta ciudad.

Contra la sentencia núm. 373/13, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 31 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva es la siguiente:

PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma el recurso de apelación, interpuesto por entidad MERCK SHARP & DOHME CORP. mediante acto No. 1350/2012, de fecha cuatro (04) del mes de octubre del año 2012, instrumentado por el ministerial PER10 de Estrados de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la resolución No. 00064-2012, 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. P2005000123 titulada “INHIBIDORES DE CETP”, realizada la entidad MERCK SHARP & DOHME CORP. 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. Mary Fernández Rodríguez, Luisa María Ñuño Núñez y Meris Francisco, quienes hicieron la afirmación de rigor.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE:

A) En el expediente constan los documentos siguientes: a) el memorial depositado en fecha 9 de septiembre de 2013, mediante el cual la parte recurrente invoca los medios de casación contra la sentencia recurrida; b) el memorial de defensa depositado en fecha 5 de noviembre de 2013, donde la parte recurrida establece sus argumentos en defensa de la decisión impugnada y c) el dictamen de la procuradora general adjunta, Casilda Báez Acosta, de fecha 29 de mayo de 2014, donde expresa que procede acoger el recurso de casación.

B) Esta sala, en fecha 18 de enero de 2017, celebró audiencia para conocer del presente 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; a la indicada audiencia comparecieron los abogados de las partes, quedando el expediente en estado de fallo.

C) En ocasión del conocimiento del presente recurso de casación, el magistrado Justiniano Montero Montero formalizó su solicitud de inhibición, en razón a que figuró como juez en la sentencia impugnada; que, en atención a la antes indicada solicitud, los magistrados firmantes de la presente sentencia aceptan formalmente la referida inhibición.

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), como parte recurrida, PER3 & Dohme Corp., y como intervinientes voluntarias las entidades, Asociación de Industrias Farmacéuticas, Inc., (INFADOMI), Asociación de Representantes, Agentes y Productores farmacéuticos, Inc., (ARAPF), Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos, (FEDEFARMA) y la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, (FIFARMA). 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 1 de julio de 2005, al Departamento de Invenciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la protección de la patente de invención titulada: "Inhibidores de CEPT", (basada en las prioridades estadounidense núm. 60/585, 274 de fecha 2 de julio de 2004 y 60/646,103 de fecha 21 de enero de 2005) la cual fue concedida el 25 de mayo de 2011, mediante resolución núm. 083-2011; b) PER3 & Dohme Corp., en fecha 20 de julio de 2011, solicitó al departamento mencionado la compensación del plazo de vigencia del certificado de patente de invención núm. P2005000123, al tenor del cual se protege la invención de inhibidores de tirosina quinasa; c) que dicha solicitud fue declarada inadmisible por el Departamento de Invenciones de la ONAPI, mediante oficio de fecha 9 de agosto de 2011; d) la solicitante, recurrió en apelación administrativa dicha resolución ante el director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (ONAPI) el cual rechazó dicho recurso y confirmó la citada decisión mediante resolución núm. 0064/2022, de fecha 8 de agosto de 2012; e) que la entidad solicitante, ahora recurrida, apeló dicha resolución, de cuyo recurso resultó apoderado la Segunda Sala Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en ocasión del cual dicho tribunal admitió el recurso, revocó la resolución apelada, acogió la solicitud en compensación de plazo de vigencia del certificado de patente de invención de que se trata y ordenó la extensión de su vigencia por 3 años a través del fallo núm. 373/13, del 31 de mayo de 2013, ahora impugnado en casación.

2) Antes de ponderar los medios de casación propuestos por la parte recurrente y en virtud de un correcto orden procesal conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley 834 de 1978, procede valorar la excepción de nulidad planteada por la parte recurrida en su memorial de defensa, quien solicita sea declarado nulo el acto de emplazamiento en casación marcado con el núm. 402/2013, de fecha 9 de septiembre de 2013, instrumentado por el ministerial Luís Ernesto Alemán, en razón de que le fue notificado en el estudio profesional de sus representantes legales en la segunda instancia, obviando que la elección de domicilio efectuada en el acto de apelación culmina con la notificación de la sentencia y que la hoy recurrida tiene su domicilio social y real en el extranjero, a saber, en Rahway, Nueva Jersey 07065-0909, Estados Unidos de América; que al tenor de lo dispuesto en el artículo 69 numeral 8 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 5 y 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, dicho emplazamiento debió realizarse en su domicilio real ubicado en el extranjero en la dirección antes descrita, pues dichas disposiciones deben ser observadas a pena de nulidad. En tal sentido, el acto de emplazamiento está afectado de nulidad, por lo que ha transcurrido el plazo de 30 días para emplazar que establece el artículo 7 de la Ley núm. 3726 de 1953, sobre Procedimiento de Casación, por lo tanto, el recurso es caduco.

3) La parte recurrente en respuesta a la excepción de nulidad planteada depositó en fecha 15 de noviembre de 2013 en la Secretaría General de esta Suprema Corte Justicia un escrito de réplica con relación a la nulidad en cuestión, la cual fue debidamente notificada a la parte recurrida mediante acto núm. 540/2013 del 18 de noviembre de 2013, del ministerial Rafael Rosario Melo González, ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. En el referido escrito señala, en síntesis, que el acto de emplazamiento se notificó a la entidad recurrida en su domicilio de elección por las siguientes razones: a) porque en el poder otorgado a su abogada para la solicitud de registro de patente de invención y todos los procedimientos administrativos y judiciales que se deriven de dicho acto hace constar que hizo elección de domicilio en el estudio legal de sus

abogados, el cual fue ratificado por otro poder de fecha 15 de noviem-bre de 2010, además, nunca alegó agravio alguno; y b) porque la parte recurrida hizo formal elección de domicilio en el estudio de sus abogados según consta en el acto núm. 921/2013, de fecha 7 de agosto de 2013, contentivo de la notificación de la sentencia ahora impugnada.

4) El recurrente continúa alegando, que el artículo 37 de la Ley núm. 834 de 1978 indica, que no puede declararse nulo ningún acto de procedimiento por vicio de forma si la nulidad no está prevista en la ley salvo que sea una formalidad sustancial o de orden público, en la especie, la notificación se hizo con apego a las normas y no se le ha causado agravio, pues pudo defenderse y depositar su memorial de defensa en tiempo hábil, por lo que no hay nulidad, en tal sentido, procede rechazar la excepción de nulidad planteada y, en consecuencia, la caducidad del recurso.

5) Los artículos 4, 5 y 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación (mod. por la Ley 491 de 2008), establecen las principales condiciones de admisibilidad y las formalidades exigidas para la interposición del recurso extraordinario de la casación civil y comercial, cuyas inobservancias se encuentran sancionadas por los artículos 5, 7, 9 y 10 de la misma ley, según el caso, con la inadmisibilidad, caducidad o perención del recurso, así como con el defecto o exclusión de las partes, entre otras sanciones procesales que afectan la instancia o a las partes.

6) Con relación al emplazamiento en el domicilio de los abogados, esta Primera Sala ha sentado la línea jurisprudencial de que la notificación así realizada no surte los efectos del artículo 7 de la ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación. Sin embargo, también ha sido decidido por esta Sala que, si se comprueba que en la notificación de la sentencia impugnada la parte recurrida ha realizado elección de domicilio en la oficina de sus abogados para todos los fines y consecuencias legales de dicho acto, el emplazamiento en ese domicilio de elección debe considerarse válido y puede, por tanto, cumplir con las disposiciones establecidas en el citado texto legal.

7) El examen de las piezas que forman el expediente en ocasión del presente recurso de casación se verifica, lo siguiente: a) que mediante acto núm. 921/2013 del 7 de agosto de 2013, instrumentado por el ministerial PER11 de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la parte recurrida notificó a la actual recurrente la sentencia impugnada núm. 373/13, de fecha 31 de mayo de 2013, en que la requirente, hoy recurrida, hizo elección de domicilio en el estudio profesional de sus abogados en la segunda instancia y quienes la representan en esta jurisdicción de casación; b) que en fecha 9 de septiembre de 2013, la parte recurrente, Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, depositó en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el memorial de casación contentivo de su recurso contra la indicada sentencia; c) que ese día el Presidente de la Suprema Corte de Justicia emitió el auto donde lo autoriza a emplazar a la entidad recurrida, PER3 & Dohme Corp.; d) que a través del acto núm. 402/2013 del 9 de septiembre de 2013, del alguacil Luís Elibanés Alemán, ordinario de la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, actuando a requerimiento de la hoy recurrente notificó el acto de emplazamiento a la hoy recurrida en la intersección formada por las ADD6 ADD21 donde tienen su estudio profesional sus representantes legales, Lcdas. Mary Fernández, Luisa Nuño Núñez y Merus Francisco Martich, quienes también la representaron en segundo grado, en cuyo acto consta textualmente lo siguiente: “donde ha hecho elección de Domicio mi requerida la entidad PER3 & Dohme Corp”.

8) Desde el punto de vista de la cuestión planteada, resulta pertinente valorar el artículo 111 del Código Civil

Dominicano, según el cual: “Cuando un acta contenga por parte de algunos de los interesados elección de domicilio para su ejecución en otro lugar que el del domicilio real, las notificaciones, demandas y demás diligencias, podrán hacerse en el domicilio convenido y ante el juez del mismo”.

9) Asimismo, en el estado actual de nuestro derecho, la máxima “no hay nulidad sin agravios”, conforme con el artículo 37 de la Ley 834 de 1978, cuyo alcance abarca tanto las nulidades de forma como de fondo, que conciernen a los actos de procedimiento este principio ha sido afianzado por una práctica procesal consolidada en el tiempo como doctrina jurisprudencial. En esas atenciones ningún acto de procedimiento puede ser declarado nulo si reúne sustancialmente las condiciones necesarias para cumplir su objeto, es decir, si llega realmente a su destinatario y no causa lesión a su derecho de defensa, sin producir afectación a los derechos de las partes y las garantías que en ese orden reconoce la Constitución y las convenciones que nos vinculan en el ámbito de derecho internacional público. Por tanto, conforme se ha indicado, la parte recurrida produjo y notificó su memorial de defensa en tiempo oportuno, además, el acto de emplazamiento con respecto al recurso de casación se corresponde con el mandato de la ley, pues no se advierte vulneración alguna capaz de hacer declarar su nulidad, por tanto, procede desestimar la pretensión incidental planteada por la parte recurrida.

10) Una vez dirimido el incidente propuesto por la parte recurrida, procede ponderar los medios de casación planteados por la entidad recurrente, quien invoca en su memorial de casación los medios siguientes: primero: Violación constitucional 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 y 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 de los 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 e Inobservancia al principio latino Tatum Devolutum Quantum Appellatum; quinto: Violación al derecho de defensa y al principio de contradicción del proceso; sexto: Contradicción entre motivos y dispositivo, falta de estatuir. Violación al Artículo 141 del Código de Procedimiento Civil y denegación de justicia.

11) En aras de mantener un correcto orden procesal es preciso que esta Primera Sala antes de examinar los medios de casación planteados por la parte recurrente pondere las instancias contentivas de intervenciones voluntarias en el presente recurso de casación depositadas en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia en fechas: i) 18 de diciembre de 2013, por la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc., (INFADOMI), notificada a las partes recurrente y recurrida, respectivamente, mediante el acto núm. 876/2013 del 27 de diciembre de 2013, de la ministerial Clara Morcelo, de estrados de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; iii) 3 de febrero de 2015, por la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (ARAPF) con relación a la cual no consta en la documentación que reposa depositada en esta jurisdicción de casación haya sido notificada a las demás partes; y iv) 10 de febrero de 2015, por la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA) debidamente notificada mediante el acto núm. 308/2015 de fecha 1 de abril del 2015, del ministerial Algeni Félix Mejía, de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; v) 10 de diciembre de 2015, por la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA).

12) En ese tenor, es oportuno indicar, que 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 este contexto procesal solo es admisible la intervención voluntaria y accesoria, es decir, que el interviniente debe limitarse a adherirse pura y simplemente a las conclusiones planteadas por el recurrente o por el recurrido, y en ese sentido esta jurisdicción ha juzgado que: "en lo que respecta a la intervención producida en ocasión de un recurso de casación aún pendiente, la doctrina jurisprudencial ha sostenido 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".

13) En ese sentido, hecha la aclaración de lugar y antes de valorar el fondo de las intervenciones voluntarias interpuestas en curso del presente recurso de casación, procede analizar los medios de inadmisión propuestos por sus contrapartes con relación a estas, pues en caso de ser acogidos no habría necesidad de juzgar el fondo de dichas intervenciones, debido a que las inadmisibilidades por su propia naturaleza eluden el conocimiento del fondo de la contestación.

14) Con motivo de la intervención de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI) la parte recurrida depósito un escrito de réplica en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia en fecha 31 de marzo de 2016, en el cual ratifica la declaratoria de caducidad del recurso de casación y solicita la inadmisibilidad de la referida intervención sustentada en que el litigio es únicamente entre la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (ONAPI) contra la entidad PER3 & Dohme Corp., respecto de la compensación del plazo de vigencia del certificado de patente de invención núm. P2005000123, con relación al cual no tiene calidad e interés, pues está a la espera de que la patente expire para poder copiar la invención protegida sin violar los derechos de dicha patente.

15) En este sentido, la entidad Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI) aduce con respecto a la admisibilidad de su escrito de intervención, que el artículo 61 de la Ley núm. 3726 de 1953, condiciona la admisibilidad de la intervención a que no retarde el fallo del asunto principal; que el recurso se encuentra en la fase de instrucción, por lo que procede su admisión; que tiene interés, ya que está para proteger los intereses de la industria químico farmacéutica nacional en las negociaciones y ante los poderes públicos; que en la especie, tiene interés en que no se extienda el tiempo de vigencia de la patente lo cual provoca un monopolio a favor del solicitante, por lo que actúa para salvaguardar el interés general de todos los actores de esta industria.

16) Por su parte, en su escrito de intervención voluntaria la entidad FEDEFARMA indica, que tiene interés en defender los derechos de las empresas farmacéuticas que representa, a su vez, la incorrecta aplicación de las normas relativas a la compensación del plazo de vigencia de la patente no solo afecta a la recurrida, sino también a otras entidades farmacéuticas que son titulares de patentes y que pueden beneficiarse de la aludida compensación.

17) De igual forma, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) depositó en la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia en fecha 20 de enero de 2016, su escrito de oposición a la intervención voluntaria realizada por la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA),

notificada a todas las partes mediante el acto núm. 838/2015, de fecha 23 de noviembre de 2015, donde promueve su inadmisibilidad por falta de interés y calidad, fundamentada en que la solicitud de compensación del plazo de vigencia de una patente es un derecho que corresponde a su titular y no al interés colectivo, por tanto, la intervención de un tercero resulta inadmisible, ya que, no ha acreditado que la decisión atacada contraviene sus derechos como tampoco le afecta.

18) En esa tesitura, cabe indicar, que la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA) argumenta en su instancia de intervención voluntaria, en cuanto a su admisibilidad, en síntesis, que representa los intereses de empresas farmacéuticas multinacionales que son titulares de la mayoría de las solicitudes de patentes que se presentan en la República Dominicana; que tiene interés en que se rechace el recurso de casación y se mantenga firme la sentencia impugnada, ya que, esta producirá efectos directos en la protección efectiva de la propiedad industrial de sus asociadas, las cuales tienen solicitudes en curso y son pasibles de beneficiarse de las disposiciones de compensación del plazo de vigencia de la patente.

19) Por otro lado, la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (ARAPF), justifica su interés en intervenir en casación alegando, en esencia, que representa a las más importantes empresas farmacéuticas de investigación y desarrollo, y tiene interés en que se aplique de forma correcta las disposiciones sobre compensación del plazo de vigencia de las patentes establecidas en el capítulo 15 del Tratado denominado DR-CAFTA, para que se garantice la legítima protección de los derechos intelectuales que corresponden a la sociedad recurrida en casación, asimismo se establezca un precedente en estos casos por los retrasos excesivos de la administración; que tiene calidad e interés en intervenir, ya que la sentencia de la corte a qua produce efectos directos sobre las empresas asociadas que representa y quiere que se mantenga su protección efectiva de la propiedad industrial.

20) Debido a las intervenciones antes indicadas, es oportuno destacar, que ha sido línea jurisprudencial consolidada de esta Primera Sala, la cual se refrenda en la presente sentencia, 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 le derivaría el acogimiento de sus pretensiones, en la especie, las intervenciones voluntarias en casación; en adición, el referido interés 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 de 1978.

21) En esa línea discursiva, el análisis de la sentencia impugnada pone de manifiesto, que el aspecto controvertido en la especie se circunscribe a determinar si procedía o no la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención núm. P2005000123, realizada por PER3 & Dohme Corp., por ante el Departamento de Invenciones de ONAPI, la cual fue declarada improcedente tanto por dicho departamento como por el director general de la citada institución administrativa, resolución que la hoy recurrida recurrió en apelación por ante la corte a qua, jurisdicción que revocó la resolución núm. 0064/2012, de fecha 8 de agosto de 2012 y acogió la referida solicitud.

22) En tal sentido, esta sala 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 las intervinientes voluntarias, pues no son titulares de la referida patente; que, al tratarse el caso de la ausencia de una de las condiciones indispensables para que una acción pueda ser encaminada y dirimida en justicia se impone declarar inadmisibles las intervenciones voluntarias de la Asociación de Industrias Farmacéuticas

Dominicanas, Inc. (INFADOMI), la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA) y la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (ARAPF), lo que vale decisión sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente sentencia.

23) Luego de dirimir las incidencias incidentales antes indicadas procede examinar los medios de casación; en ese sentido, la parte recurrente en el desarrollo de su primer y tercer medios, reunidos para su examen por su estrecha vinculación alega, en esencia, que la corte a qua violó el principio de irretroactividad de la ley al acoger la solicitud de compensación del plazo de vigencia del certificado de invención núm. P2005000123 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, el cual modificó el artículo 27 de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial a fin de incorporar la figura de la compensación del plazo de vigencia de una patente por demora irrazonable de la administración pública; que la corte a qua olvidó el estudio combinado de los artículos 33 y 76 de la referida Ley núm. 20-00, los cuales establecen, en síntesis, que las modificaciones contenidas en dicha ley entrarían en vigor a partir del 1 de marzo de 2008; que la solicitud de compensación del plazo realizada por la hoy recurrida en procura de la prorrogación de la protección de la patente de invención de la que es titular es de fecha 1 de julio de 2005, es decir, antes de su vigencia por lo que no podía aplicarse a la especie.

24) Prosigue argumentando la parte recurrente, que el 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”; de cuyas disposiciones se advierte que la solicitud de una patente se considera un acto que produce diversos efectos jurídicos, que al ser de fecha anterior a dicho Tratado no se beneficia de la figura de la compensación aun cuando su concesión sea posterior a la firma del mismo; 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 principio 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.

25) La parte recurrida pretende que se rechace el presente recurso de casación, por lo que en respuesta a los alegatos de su contraparte y en defensa de la decisión criticada sostiene, en síntesis, 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, esta ley dispone que la solicitud de compensación se realizará dentro de los 60 días contados a partir de la expedición de la patente, es decir, el derecho a solicitar la compensación nace con la expedición de la patente y no con su solicitud, por tanto, todo titular de una patente concedida luego del 1 de marzo de 2008, que se sienta lesionado por el retraso irrazonable en su emisión, podrá requerir su compensación por disposición del referido artículo 27, numeral 3ro., pues el párrafo 1 del numeral 1 de dicho artículo hace referencia a las solicitudes en curso solo para determinar el retraso irrazonable; que la patente fue concedida el 25 de mayo de 2011, es decir, luego de la entrada en vigor de las disposiciones de implementación del Tratado DR-CAFTA, por lo que no puede hablarse de aplicación retroactiva de la ley.

26) La parte recurrida aduce además, que la nueva norma produce efectos inmediatos e inclusive se aplica a las situaciones jurídicas en curso como era la solicitud de la concesión de la patente, lo que resulta conforme con

los párrafos 1 y 2 del artículo 70 de los acuerdos de la ADPIC y el artículo 28 de la Convención de Viena, ya que, son materias existente sujeta a protección como lo consagra el artículo 52 de la Constitución; que la corte a qua no violó el principio Nullum Poena Sine Lege, al otorgar la compensación del plazo de patente por las razones siguientes: a) la patente se concedió cuando la ley que dispone la figura de la compensación estaba vigente; y b) no constituye una sanción penal, sino un beneficio para el administrado por el retraso de la administración; que la Constitución ha otorgado un plazo de explotación exclusiva para los titulares de las patentes a fin de que puedan recuperar su inversión y así incentivar la investigación, por tanto, la compensación de un plazo de vigencia adicional no puede considerarse violatorio al derecho fundamental de la libre empresa.

27) La corte a qua con relación a los argumentos en que se sustentan los medios invocados expresó las motivaciones que textualmente se transcriben a continuación: "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 hubiere contestado antes de la vigencia de la ley de implementación enunciada precedentemente, y aplicarse 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 valido 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 norma 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 subjudice al sancionar la ley, también cuando se trata de la aplicación de la norma más favorable en ocasión de la entrada en vigencias de las normas que regulan aspectos procesales".

28) Prosigue la jurisdicción a qua motivando lo siguiente: "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.

29) Continúa la alzada argumentando lo siguiente: "Que es preciso resaltar para mayor comprensión de la cuestión abordada los siguientes eventos: la protección de la patente tuvo lugar en fecha 1 de marzo del 2005, sin embargo, el Tratado de Libre Comercio data del 01 de marzo del 2007 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 10 de mayo 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, no siendo posible derivar el tenor del antiguo régimen del artículo 27, párrafo I, de la ley 20-00, por tanto no se estila derivación retroactiva de la ley en el tiempo, en consecuencia no violación en ese orden del artículo 110 de la Constitución, ni el artículo 2 del Código Civil; Es importante retener que la situación que contemplaba la ley 20-00, articulo 27 párrafo I, combinada con la ley 424-06, sobre implementación del Tratado de Libre Comercio, al aludir que estas disposiciones sólo se aplican, es decir la compensación del plazo por retraso a la patente vigente en la República Dominicana, lo que infiere en elemental lógica sistemática y de congruencia que mal podría entenderse como patente vigente en este caso la fecha en que se formuló la solicitud de la protección, por lo que al tenor de dichas valoraciones no es posible derivar aplicación retroactiva de la normativa aludida su consecuente vulneración del artículo 15.2.2 letra b, del denominado DR-CAFTA, como lo invoca la parte recurrida, es preciso destacar que de no haber incurrido en el expresado y sobrado silencio administrativo, con la consecuente respuesta en tiempo razonable de la solicitud formulada en marzo del 2005 y contestada en mayo del 2010, si hubiere sido posible acoger las pretensiones de la parte recurrida, es decir, si la protección en cuestión hubiere emanado antes del 1ro. de marzo del 2008".

30) Debido a los vicios y agravios invocados, es preciso que esta sala realice algunas puntualizaciones; en ese sentido, el principio de la irretroactividad de las leyes es un principio general de derecho de que se encuentra consagrado en el artículo 110 de la Constitución. La consagración de dicho principio procura el afianzamiento de la seguridad jurídica e incluso la dignidad de las personas que integran un Estado social y democrático de derecho. Que es jurisprudencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que: "Toda ley nueva se aplica inmediatamente a contar de su entrada en vigor sin poder remontar en el pasado. La ley nueva no puede regir el pasado". Igualmente, 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.

31) 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, ya que de ser esto posible se crearía caos y confusión social, toda vez que las personas no sabrían nunca las consecuencias en derecho de las actuaciones que realicen a cada momento.

32) Por otro lado, cabe destacar, que el Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) suscrito entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos 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.

33) 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.

34) De lo antes expuesto se infiere que la compensación del plazo de protección de la patente encuentra su justificación en el tiempo que ha perdido su titular en la espera de la autorización para la comercialización y la utilización del producto patentado, por tanto no debe concebirse como una ampliación del derecho exclusivo de la invención que otorga toda patente, sino como una simple compensación a fin de garantizar el retorno de la inversión realizada por su titular, debido a las demoras injustificadas o irrazonables de la administración, en la especie de la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual por ser el órgano legalmente competente en esta materia. Además, es evidente que el legislador a través de la figura examinada perseguía con la disposición de que se trata garantizar la eficiencia de las instancias administrativas que conocen de los procesos en cuestión.

35) En adición, la norma núm. 424 de 2006 modificó en su artículo 2 para lo que aquí interesa el artículo 27 de la mencionada Ley núm. 20-00, para que en lo adelante se leyera de la forma siguiente: “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”.

36) Igualmente, la citada 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.”, de lo que se evidencia que en relación con la figura de la compensación de la vigencia del término de la patente, las modificaciones a la Ley núm. 20-00, entraron en vigor el 1. ° de marzo de 2008. Asimismo, 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”.

37) En el caso que ocupa la atención de esta Primera Sala, el análisis de la sentencia impugnada pone de manifiesto, que la solicitud de protección del certificado de patente de invención núm. P2005000123, denominada “Inhibidores de CEPT; inhibidores de tirosina quinasa, se presentó ante la ONAPI el 1 de julio de 2005. Por otro lado, se advierte que la referida institución administrativa confirió a la entidad titular la aludida patente de invención el 25 de mayo de 2011, la cual fue notificada el 10 de junio del mismo año.

38) No obstante, lo anterior, esto no implica que la nueva Ley 424-06 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 regla). Conforme a la postura jurisprudencial de esta sala 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.

39) Lo expuesto precedentemente guarda relación con el objeto de la controversia, en razón de 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 de patente realizada en el pasado, es decir, antes del 1 de marzo de 2008. Al respecto es oportuno citar las disposiciones del artículo 2 de la referida ley, en la modificación al párrafo I, que establece lo siguiente:

·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 (eso está en la primera parte del párrafo) 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.

40) En ese orden de ideas, atendiendo a los razonamientos antes indicados esta Primera Sala es del criterio que es el acto de concesión (otorgamiento de la protección de la patente de invención) el que ha de ser considerado para determinar si la Ley núm. 424-06, es aplicable o no, debido a que la ley que debe aplicarse es aquella que gobierna en el momento en que se produjo el acto generador del derecho que permite solicitarla, a saber, la concesión de la protección de la patente por parte de ONAPI (25 de mayo de 2011), por lo que esta sala considera atinado el razonamientos de la alzada relativo a que no se produce violación al principio de irretroactividad de la ley cuando en casos como el que nos ocupa se aplica el citado cuerpo normativo a concesiones de patentes aprobadas luego de su entrada en vigor, pero solicitadas antes de su vigencia (art. 27 Ley 424-06), 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, tal y como se lleva dicho, y no el día en que es presentada la solicitud, pues antes de su aprobación a juicio de esta jurisdicción su protección no constituye un derecho adquirido, sino una expectativa.

41) Además, del estudio de la decisión cuestionada y de lo antes expuesto 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 comercial PER3 & Dohme Corp., 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. 424-06), pues fue otorgada en la especie en fecha 25 de mayo de 2011, mientras que la citada modificación se concretó el 1 de marzo de 2008. Por tal 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 Ley núm. 424-06.

42) Sobre los aspectos que se analizan, es pertinente 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".

43) Asimismo, es preciso 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.

44) En tal sentido, en el presente caso, como se ha indicado, en fecha 25 de mayo de 2011, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), concedió a la hoy recurrida la patente de invención núm. P2005000123, denominada "Inhibidores de CEPT; inhibidores de tirosina quinasa" constituyéndose dentro del ámbito de aplicación y alcance de la Ley número 20-00 (modificada por la Ley núm. 426-06).

45) 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. ° de marzo de 2008, es decir, tres años, un mes y 30 días antes de la concesión de patente de que se trata.

46) De manera que la alzada incurriría en un yerro significativo 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 situación jurídica no finalizada que no goza de las características de un acto vinculante y detentador de los derechos de patente de invención, que solo es otorgado mediante la concesión. En ese tenor, de los razonamientos antes expuestos se verifica 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.

47) La aplicación de la retroactividad impropia antes mencionada en la especie fue justificada sobre la base de la circunstancia y el objeto perseguido, puesto que la solicitud de patente efectuada por PER3 & Dohme Corp., al momento de la entrada en vigor de la Ley núm. 424-06, se consideraba como una acción iniciada mas no perfeccionada, sino hasta la fecha de la concesión de que se trata, causa eficiente que consolida sus efectos jurídicos, que deben ser regulados por la ley en cuestión.

48) De modo que, en virtud de los razonamientos antes expuestos esta Primera Sala considera que la corte a qua al estatuir en el sentido en que lo hizo no incurrió en los agravios denunciados en los medios examinados, en particular, no vulneró el principio de irretroactividad de la ley al reconocer que el acto generador del derecho se materializó luego de la entrada en vigor de la Ley núm. 424-06, que era la que estaba en vigencia al momento en que se produjo la autorización o concesión de la patente, no siendo aplicable en ese sentido el artículo 110 de la Carta Sustantiva.

49) Por otra parte, en lo que se refiere a la vulneración del 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 artículo 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.

50) En esa tesitura, vale destacar, que las violaciones invocadas con respecto 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, pues 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. En la especie, la Ley núm. 424-2006, no establece una sanción administrativa como de forma errónea aduce el recurrente, sino un beneficio en favor del titular de la patente por el retardo injustificado de la administración con el propósito de compensarle por la pérdida de años de explotación exclusiva de la patente que fue aprobada, tal y como ocurrió en el caso examinado en que la patente objeto del diferendo fue efectivamente concedida estando en vigor las disposiciones del artículo 27 de la Ley núm. 424-06.

51) Por otra parte, en lo que respecta a la alegada violación de los artículos 68 y 69 de la Constitución, así como del artículo 8.1 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, del análisis de la decisión criticada esta sala ha podido constatar que la parte hoy recurrente compareció por ante la corte a qua, presentando sus medios de defensa, conclusiones y medios probatorios en tiempo oportuno, defendiéndose de los alegatos de la hoy recurrida, por lo que no se evidencia vulneración alguna a la tutela judicial efectiva y el debido proceso consagrados en los citados textos legales en perjuicio de la hoy recurrente.

52) En lo relativo a la alegada violación del artículo 50 numeral 1 de la Constitución, que refiere a la libertad de empresa, debido a que la decisión de la alzada afectó los intereses de otras entidades comerciales del mercado al establecer un monopolio injustificado en beneficio de la actual recurrida; en ese sentido, es oportuno resaltar, que en materia de derechos de propiedad intelectual (derecho industrial) es la propia Ley 20-00, la que 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; que la figura de la compensación del plazo de la patente, conforme se ha señalado, 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 como aduce la parte recurrente. En consecuencia, de los motivos antes expresados esta Primera Sala ha podido constatar que la alzada al estatuir en la forma en que lo

hizo no incurrió en los vicios planteados, razón por la cual procede desestimar los medios de casación examinados.

53) La parte recurrente en el desarrollo de su segundo medio de casación y un aspecto del tercer medio, reunidos para su examen por su vinculación sostiene, en síntesis, 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 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 la de concesión como un lapso ininterrumpido en que la administración guardó silencio; asimismo, sin justificación alguna atribuyó a la recurrente demoras por un supuesto retardo irrazonable, lo que conllevó a la revocación de la resolución, ordenando la extensión del plazo de vigencia de la patente por tres años más cuando no tiene facultad para ello, pues dicha prerrogativa le corresponde de manera exclusiva a la Dirección de Invenciones de la ONAPI, según lo previsto en los párrafos 1 y 2 del artículo 2 de la Ley núm. 424 de 2006, por lo que al juzgar como lo hizo se excedió en sus poderes, ya que, solo estaba llamada a conocer si la patente se beneficia del plazo de la compensación que es lo decidido en las instancias administrativas, en tal sentido, no podía determinar el tiempo que había que otorgar en compensación, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada.

54) La parte recurrida en respuesta a los argumentos planteados y en defensa de la sentencia objetada arguye, que el legislador ha previsto el control judicial de los actos al establecer en el artículo 157 de la Ley núm. 20-00, que las decisiones del director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (ONAPI)l 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.

55) La alzada con relación a los alegatos invocados con motivo del medio propuesto expresó las motivaciones siguientes: “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 que nos ocupa fue solicitada el ejercicio de la referida facultad, puesto que además de concluir sobre el fondo del recurso, solicitó el examen de la pretensión original, la cual versa en el sentido de conceder el plazo de compensación de tres (3) años que resulta de la ley 424-06, en provecho de la referida patente, tal como se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia. 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 inadmisible 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”.

56) Con relación al exceso de poder ha sido criterio reiterado de esta sala que dicho vicio se configura cuando se produce 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.

57) De su parte, el párrafo 2 del artículo 157 de la Ley núm. 20-00, establece: “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”.

58) En lo que respecta al alegado exceso de poder, debido a que la alzada no podía, como lo hizo, extender el plazo de vigencia de una patente y determinarlo, resulta oportuno establecer, que ha sido juzgado por esta sala 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 impugnable 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).

59) En ese contexto, de la citada disposición normativa se colige que los administrados podrán formular pretensiones procedentes 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.

60) En tal sentido, la corte a qua al conocer del recurso incoado por la entidad entonces apelada, hoy recurrente, contra la resolución emitida por el director de la ONAPI, y, en virtud del ejercicio de la facultad de avocación que le impone a los jueces del fondo resolver tanto la cuestión incidental como el fondo de la contestación en la misma decisión por dispositivos distintos, conlleva a que la alzada en ocasión del conocimiento del recurso de apelación contra la resolución administrativa de que se trata posea iguales facultades que el primer órgano decisor en su evaluación y ponderación de los hechos, así como en la aplicación del derecho, pues dicho examen sobre el fondo puede conllevar a la confirmación o revocación de la resolución, en cuyo caso está en la obligación de dar una solución definitiva al asunto, de conformidad con lo que dispone el citado artículo 157 de la Ley núm. 20-00.

61) De modo que, de lo antes expuesto se evidencia que la corte a qua al juzgar en la forma en que lo hizo no transgredió los límites de su competencia ni incurrió en el vicio de exceso de poder como alega la actual recurrente, sino que actuó conforme las atribuciones que le han sido otorgadas por la ley, además, de las disposiciones del artículo 139 de la Constitución, el cual impone a los jueces del orden judicial garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva con respecto a los derechos e intereses que reclamen los particulares a consecuencia de su relación con los poderes públicos, tendrán facultad, con el propósito de ejercer un efectivo control de legalidad con respecto a la actuación administrativa, de revocar los actos que no sean conformes al

derecho a fin de restablecer al particular en el disfrute del derecho que le ha sido negado o conculcado, debido a la actuación ilegítima por parte de la administración, como se verifica ocurrió en la especie.

62) En lo relativo a que la corte a qua prorrogó el plazo de vigencia de la patente en cuestión por un período adicional de 3 años sin motivación o causa que lo justifique y obviando las disposiciones del artículo 27 numeral 3, literal d) de la Ley 424-06, es preciso acotar, que si bien de la aludida disposición se concluye que la alzada debió realizar un análisis pormenorizado de las acciones realizadas por las partes para el cómputo del plazo de la compensación que justificara la extensión del período de vigencia de la patente por 3 años adicionales, de conformidad con lo prescrito por la citada norma, sin embargo, la revisión minuciosa de la sentencia impugnada revela que la alzada valoró en su conjunto e íntegramente todos los elementos probatorios de la causa, de cuya ponderación constató que ONAPI incurrió en una dilación irrazonable e injustificada para conceder la patente a la hoy recurrida, ya que al realizar el cotejo entre la fecha de la solicitud de la misma, a saber, el 1 de julio de 2005 y la de su concesión definitiva el 25 de mayo de 2011, dicho órgano administrativo tardó un período de 5 años, 10 meses y 29 días, excediéndose del plazo establecido en el texto normativo antes referido sin que se verifique que la hoy recurrente acreditara ante la jurisdicción a qua que el retraso de que se trata se debiera a causas justificadas o imputables exclusivamente a la ahora recurrida con el propósito de demostrar que el plazo concedido por la corte a qua es incorrecto.

63) Por tanto, contrario a lo estimado por la parte recurrente, del fallo cuestionado se evidencia que la corte a qua expresó en sus motivos decisorios los razonamientos que justifican por qué prorrogó por período de 3 años la patente de la que es titular la hoy recurrida, por lo que al fallar como lo hizo actuó dentro del marco de la legalidad, razón por la cual procede desestimar el medio y el aspecto analizados por resultar infundados.

64) La parte recurrente en el desarrollo del cuarto medio de casación alega, en síntesis, que la alzada violó el principio de inmutabilidad del proceso al admitir las conclusiones presentadas por la entonces apelante, hoy recurrida, sin tomar en consideración que esta última presentó conclusiones distintas en cada instancia administrativa, así como ante la alzada, pues ante la Dirección de Invenciones de ONAPI sus pretensiones eran que se compensara el plazo de la patente, ante el Director de dicha institución pidió la revocación de la resolución dictada por la citada dirección, mientras que en la corte a qua requirió que se extendiera la protección de la patente núm. P2005000123, por un período adicional de 3 años y que se ordenara a ONAPI ejecutar en sus registros la sentencia intervenir.

65) La parte recurrida en respuesta al medio planteado y en defensa de la decisión criticada sostiene, en síntesis, que en la especie no ha habido vulneración alguna al principio de inmutabilidad del proceso, pues, la hoy recurrida, en puridad, lo que pretendía era que se le compensara el plazo de su patente, siendo este el pedimento formal hecho en todas las instancias, aunque con términos diferentes.

66) En relación a la inmutabilidad del proceso planteada, es preciso señalar, que ha sido línea jurisprudencial consolidada de esta Primera Sala, la cual se refrenda en la presente decisión que: “en virtud del principio de inmutabilidad del proceso la causa y el objeto de la demanda deben permanecer inalterables y que existe violación a dicho principio cuando en el curso de un litigio el demandante o apelante formula una petición que difiere de los pedimentos contenidos en la demanda introductiva de instancia o en el recurso de apelación”.

67) En el caso ocurrente, del análisis de la sentencia cuestionada, así como de las decisiones administrativas de fechas 9 de agosto de 2011, dictada por la Dirección de Invenciones de ONAPI y del 8 de agosto de 2011,

identificada con el núm. 0064-2012, pronunciada por el director de la referida institución, se advierte que lo pretendido por la hoy recurrida en las instancias administrativas, así como en la vía jurisdiccional era que le fuera concedida la compensación de la patente de la que es titular conforme las formalidades y el plazo legalmente establecido (art. 27 Ley 424-06), solicitando conforme la lógica procesal, por ante el director de ONAPI y a la corte a qua, respectivamente, la revocación de los fallos que por ante dichos órganos fueron sucesivamente apelados, en razón de que las resoluciones objetos de los indicados recursos no le favorecieron, por lo que a juicio de esta Primera Sala el hecho de que la parte ahora recurrida concluyera en las instancias administrativas solicitando la compensación de la patente en cuestión conforme al citado texto normativo y luego ante la alzada requiriera la aludida compensación haciendo alusión al plazo de 3 años dispuesto en la citada norma no constituye una vulneración al principio de inmutabilidad del proceso, pues se evidencia que en puridad el fundamento nodal de la demanda se mantuvo invariable tanto en sede administrativa como jurisdiccional, que al efecto era le fuera concedida la compensación pretendida. Por consiguiente, en virtud de lo antes expresado procede desestimar el medio examinado por infundado.

68) La parte recurrente en el desarrollo de su quinto medio de casación y un aspecto del sexto medio, reunidos para su examen por su vinculación, alega, en esencia, que la alzada vulneró su derecho de defensa al desestimar la solicitud de exclusión de documentos que le solicitó, supuestamente porque le fueron comunicados a dicha recurrente de manera espontánea, lo cual no es conforme a la verdad, pues lo que realmente ocurrió fue que la corte a qua ordenó una comunicación recíproca de documentos, otorgando plazos concomitantes a las partes a tal propósito, y la recurrida al no efectuar la comunicación en cuestión en el plazo establecido pretendió subsanar su falta depositándolos fuera de plazo y notificándolos a su contraparte, quien no tuvo la oportunidad de examinarlos ni defenderse correctamente; además, la parte recurrente sostiene, que la jurisdicción a qua no obstante reconocer que las piezas de que se trata no fueron sometidas al contradictorio procedió a valorarlas y a fundamentar en ellas su decisión, obviando inclusive que las opiniones doctrinarias en que sustentó parte de sus razonamientos decisorios eran consultas pagadas por una de las partes, por lo que al admitirlas y basar en ellas su fallo vulneró además el principio de que nadie puede fabricarse su propia prueba.

69) La parte recurrida en respuesta a los argumentos planteados en el medio invocado y en defensa de la decisión cuestionada aduce, en suma, que, contrario a lo alegado, ha sido criterio de los diversos tribunales y de la jurisdicción de casación que no constituye una violación al derecho de defensa ni al principio de contradicción el hecho de que se aporten documentos fuera de los plazos concedidos por el tribunal cuando estos han sido comunicados (notificados) a la contraparte para salvaguardar su derecho de defensa, tal y como ocurrió en la especie, en que los documentos en cuestión fueron depositados en la corte a qua mediante inventario de fecha 6 de marzo de 2013 y notificados a la actual recurrente mediante el acto núm. 315-2013 del 7 de marzo del mismo año. En el caso no se transgredió en modo alguno los derechos de defensa y contradictorio, pues los elementos probatorios de que se tratan no eran nuevos, sino conocidos por las partes desde la segunda instancia administrativa.

70) La jurisdicción de segundo grado con relación a los alegatos propuestos en apoyo del medio invocado expresó los motivos siguientes: “Que es preciso retener que ciertamente se trata de documentos comunicados fuera de plazo impartido por sentencia dictada por este tribunal, lo mismo que la versión correcta es que no fueron contestados por ante dicho órgano administrativo, lo relativo a las dos consultas profesionales, a cargo de los licenciados, PER12 y PER13 como el prontuario de precedentes jurisprudenciales, provenientes del Chile, y Perú, sin embargo las reglas de la exclusión que consagra el artículo 52 de la ley 834, tiene efectiva aplicación en tanto que prerrogativa discrecional cuando se comete una violación a un sistema de

plazo impartidos por un tribunal, cuando no se cumple en el marco de la medida ordenada, según sentencia, sin embargo cuando se trata de una producción espontánea y amigable de documentos, basta que esta tenga lugar mediante la aportación de las piezas correspondientes, por ante la Secretaria del Tribunal y la consiguiente denuncia a la parte, esa fue precisamente la situación procesal acaecida, vale decir las reglas aplicables en este caso derivan del denominado principio de comunicación espontánea de piezas que no se encuentran regulado en la misma forma que resulta de la denominada comunicación judicial de documentos, en tanto que resulta de obligaciones procesales enmarcadas en modalidades específicas que se le imponen a las partes, cabe destacar que en esas atenciones la comunicación espontánea tiene lugar, en dos vertientes, a) como producto de que una parte que pretende hacer uso de un documento determinado debe hacerlo oponible al adversario inmediatamente, ya sea en el acto de la demanda, según resulta del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, b) ya sea posteriormente por decisión judicial que lo impone como obligación procesal o mediante la comunicación oportuna cuando se lleva a cabo por impulsión procesal propia de una de las partes, situación esta que ha sido admitida por el criterio jurisprudencial, dejando claro que en nuestro sistema este instituto reviste tres dimensiones: 1- comunicación de documentos en el acto de demanda, la cual es voluntaria; al igual que la comunicación espontánea en el curso del proceso. 2- la comunicación ordenada por sentencia, que es la que impone obligaciones procesales y sujetas al régimen discrecional de exclusión, previsto por el artículo 52 de la ley 834 por lo que al caso que nos ocupa y llama la atención no le aplica dicho régimen procesal. 3- el sistema de producción forzosa entre partes o hacia un tercero, con sanciones específicas, hasta la posibilidad de astreinte; basta examinar el contenido combinado de los artículos 65 del Código De Procedimiento Civil, y artículos 48 a 59 de la ley 834 para derivar el razonamiento anterior, por lo que al tenor de dicho razonamiento procede rechazar la solicitud de exclusión planteada".

71) En lo que respecta a los vicios invocados, es oportuno indicar, que el artículo 52 de la Ley núm. 834 de 1978, dispone que: "El juez puede descartar del debate los documentos que no han sido comunicados en tiempo hábil". Igualmente han sido criterios reiterados de esta sala, los cuales se reafirma en la presente sentencia, que: "el tiempo concedido a las partes para hacer valer las piezas que estimen pertinentes en apoyo de sus pretensiones es de un carácter puramente conminatorio y no perentorio"; y que: "según el artículo 52 de la Ley 834 de 1978,la decisión de descartar de los debates los documentos que no han sido depositados en tiempo hábiles es facultativa de los jueces de fondo, de manera tal que cuando los tribunales se abstienen de excluirlos no incurren en ninguna violación legal, salvo que dicha omisión implique una violación a los derechos procesales de las partes. Que si bien se trata de una facultad del juez de fondo, su ejercicio no es ilimitado y la decisión que intervenga debe estar debidamente fundamentada, debiéndose tomar en consideración dos aspectos nodales, a saber: i) la trascendencia del documento en la sustanciación de la causa; y ii) la posibilidad de ser rebatido por la parte a la que se le opone, es decir, la oportunidad de ejercer su derecho de defensa

72) En ese sentido, de los referidos texto normativo y líneas jurisprudenciales se evidencia que no constituye un motivo que por sí solo justifique la nulidad de la sentencia objetada el hecho de que la alzada desestimara la exclusión que le fue planteada y admitiera los documentos depositados luego de transcurrido los plazos que para tal propósito concedió a las partes, en razón de que se verifica que dicha jurisdicción comprobó que estos le fueron debidamente comunicados a la ahora recurrente antes del cierre de los debates según consta del acto de alguacil núm. 315-2013 del 7 de marzo de 2013, del ministerial Algeni Félix Mejía, de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual reposa depositado en esta jurisdicción de casación y ponderado por la alzada y además porque el descartar o no las citadas piezas constituye una facultad de los jueces de fondo, al tenor de las disposiciones del aludido artículo 52 de la Ley 834 de 1978.

73) Por otro lado, en lo relativo a que la corte a qua valoró como doctrina documentos que realmente eran consultas y que obvió que estas últimas se realizaron a requerimiento y cuenta de la parte recurrida, es pertinente indicar, que del estudio del fallo criticado se verifica que la alzada consideró como consultas profesionales y no como escritos doctrinarios las opiniones de los Lcdos. PER14 y PER15 Además, sobre los alegatos que se examinan, cabe destacar, que esta Primera Sala recientemente adoptó la postura fijada por la jurisprudencia francesa en el sentido de que: "los jueces no pueden rehusar examinar un informe realizado unilateralmente a solicitud de una parte cuando este ha sido regularmente llevado a los debates, sometido a la discusión contradictoria y corroborado por otros elementos de prueba (Cass. 3° civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509)".

74) En ese orden de ideas, en el caso examinado el aporte de las consultas profesionales de que se trata no puede considerarse como contrario al principio que establece que "nadie puede fabricar su propia prueba", puesto que no se ha demostrado que las citadas consultas hayan sido elaboradas por la propia parte demandante, hoy recurrida, o por alguna persona vinculada a sus intereses. Además de que no existe prohibición legal alguna que impida a las partes litigantes sustentar sus pretensiones en pruebas producidas por terceros, aun sea a su requerimiento.

75) En el caso analizado, a juicio de esta Primera Sala el principio de contradicción fue respetado desde el momento en que la entonces apelada, ahora recurrente, tuvo la oportunidad de establecer argumentos de descredito contra consultas profesionales de que se trata, por lo tanto habiendo constatado la alzada que los citados documentos fueron sometidos al contradictorio, no existía obstáculo o impedimento alguno para que pudiera valorarlos de manera individual y en conjunto con los demás elementos de prueba de la causa, tal y como lo hizo. En consecuencia, de los razonamientos antes expuestos esta sala ha podido constatar que la corte a qua al estatuir en el sentido en que lo hizo no incurrió en la violación al derecho de defensa de la actual recurrente ni en contradicción de motivos, razón por la cual procede desestimar el medio y el aspecto analizados por infundados.

76) La parte recurrente en otro aspecto del sexto medio de casación aduce, que la alzada incurrió en contradicción de motivos al afirmar, por un lado, lo que otorga el derecho a solicitar la compensación o prorrogación del plazo de protección de una patente es la fecha de su concesión y luego por otro lado sostiene que la calidad para efectuar la referida solicitud la concede que se haga a partir del 1 de marzo de 2008. Además, la recurrente alega, que es una contradicción sostener que la ley dispone el silencio administrativo cuando lo que establece es el retardo irrazonable o injustificado.

77) La parte recurrida en respuesta al argumento de su contraparte y en defensa de la decisión cuestionada sostiene, que la alzada no incurrió en la contradicción alegada, pues de la lectura objetiva del fallo criticado se evidencia claramente que dicha jurisdicción en el párrafo núm. 14, reflexiona sobre porqué es errada la postura enarbolada por ONAPI, mientras que en el párrafo núm. 15, hace simplemente una cronología de los hechos de la causa.

78) En lo que respecta a la contradicción planteada, el análisis de la sentencia cuestionada pone de manifiesto que la corte a qua en el párrafo 14, esboza un conjunto de razones o argumentos para justificar porqué a su juicio no puede tomarse como punto de partida la solicitud de protección de una patente para ostentar calidad para pedir la compensación o prorrogación del plazo de su protección, sino la fecha en que efectivamente dicha

protección es concedida, mientras que en el párrafo 15, lo que realiza es una relación cronológica con relación a la entrada en vigor de la norma que consagra y regula en nuestro ordenamiento jurídico el denominado “plazo de compensación”, estableciendo que el 1 de marzo de 2008, constituye la fecha en que efectivamente entró en vigencia la citada normativa (artículo 27 de la Ley 424-06), en razón de que sus efectos fueron diferidos por período de 1 año, esto con el propósito de justificar que su interpretación del aludido texto legal en modo alguno vulneraba el principio de irretroactividad de la ley dispuesto en el artículo 110 de la Constitución.

79) En ese sentido, esta Primera Sala no advierte contradicción alguna en los razonamientos de la alzada, pues para que el referido vicio se configure debe existir una real incompatibilidad entre las motivaciones, que las hace aniquilables entre sí, situación que no ocurre en la especie.

80) En cuanto al alegato relativo al silencio administrativo, del estudio detenido de la decisión criticada se infiere que la corte a qua trata como análogas las expresiones “silencio administrativo” y “retraso irrazonable”, debido a que el aludido artículo 27, considera como dilación irrazonable la falta de respuesta (silencio) sobre la aprobación o no del registro de una patente, lo que a juicio de esta sala no constituye ninguna contradicción, sino un simple argumento analógico a partir de la interpretación de la norma y su fin teleológico. En consecuencia, de los motivos antes indicados esta sala ha podido comprobar que la alzada no incurrió en la contradicción de motivos alegada, razón por la cual procede desestimar el aspecto examinado por infundado.

81) La parte recurrente en otro aspecto del sexto medio de casación aduce, en esencia, que la alzada incurrió en un yerro al afirmar que constituía un aspecto incontestable el retraso irrazonable objeto del conflicto, lo cual no es conforme a la verdad, pues ONAPI en ningún momento admitió la dilación injustificada alegada por la parte recurrida y retenida por la jurisdicción a qua; además, la parte recurrente sostiene, que la corte a qua incurrió en el vicio de omisión de estatuir al no responder las conclusiones de esta última, en especial las presentadas en la audiencia de fecha 21 de abril de 2013, ni dar respuesta a los planteamientos y argumentos enarbolados en apoyo de sus escritos de defensa, lo que ha dejado el fallo hoy criticado carente de base legal, razón por la cual la referida decisión debe ser casada.

82) La parte recurrida en respuesta a los agravios invocados por su contraparte y en defensa de la sentencia objetada sostiene, que, contrario a lo alegado por la recurrente, la alzada ponderó las conclusiones presentadas por esta conforme se comprueba del considerando núm. 17 de dicha decisión, en el cual expone que la resolución objeto de apelación administrativa por ante la corte a qua fue infirmada y por lo tanto procedía juzgar el fondo de la contestación que no era otro que referirse a si procedía o no la compensación del plazo de la patente, tal y como le fue solicitado en el acto contentivo del recurso de apelación.

83) En lo que respecta a la afirmación hecha por la alzada sobre el carácter incontestable del retraso imputable a ONAPI, del análisis de la sentencia cuestionada se verifica que la corte a qua hizo tal afirmación tras constatar que la referida sede administrativa tardó más de 5 años en dar respuesta a la recurrida con relación a la solicitud de registro de la patente de invención núm. P2005000123, no siendo dicha comprobación contradicha de manera efectiva por la ahora recurrente, acreditando que la dilación en cuestión se produjo en parte o en su totalidad por causas no imputables a ONAPI o atribuibles de manera exclusiva a la recurrida, por lo que ante tal escenario esta sala es de criterio que fue conforme a derecho la afirmación realizada por la alzada al respecto.

84) En lo relativo a la omisión de estatuir, ha sido línea jurisprudencial de esta Primera Sala, la cual se reafirma en la presente sentencia, que dicho vicio se configura cuando un tribunal dicta una sentencia

sin haberse pronunciado sobre uno o varios de los puntos de las conclusiones formalmente vertidas por las partes y; que la motivación consiste en la argumentación en la que los jueces explican las razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión.

85) En el caso que ocupa la atención de esta sala, del estudio de las páginas 6 y 7 de la decisión criticada, se advierte que la entonces apelada, hoy recurrente, en la audiencia de fecha 21 de abril de 2013, concluyó en el sentido siguiente: "Comprobar que el recurrente no depositó sus documentos por lo que vamos a solicitar exclusión de los documentos aportados violando la sentencia; Rechazar el recurso de apelación; Confirmar la resolución emitida por ONAPI, Condenar al pago de las costas; Plazo de 15 días replica". En ese sentido, de los considerandos 9 y 17 de la aludida sentencia se verifica que la jurisdicción a qua estatuyó con relación a la solicitud de exclusión de los documentos aportados tardíamente por la hoy recurrida y con respecto a las pretensiones sobre el fondo del recurso de apelación, desestimando los aludidos pedimentos, en razón de que acogió las conclusiones de la entonces apelante, ahora recurrida, por tanto, contrario a lo alegado por ONAPI, esta corte de casación ha podido comprobar que la alzada dio respuesta a cada una de sus conclusiones. Además, cabe señalar, que al acoger la corte de apelación las pretensiones de la hoy recurrida, resulta evidente que desestimó los planteamientos y argumentos invocados por la apelada en su escrito justificativo de conclusiones. En consecuencia, de lo antes indicado se evidencia que la alzada no incurrió en el yerro ni en la omisión de estatuir alegados, por lo que procede desestimar el aspecto analizado por infundado.

86) Finalmente, de los razonamientos precedentemente expuestos esta Primera Sala ha constatado que la alzada al estatuir en el sentido en que lo hizo actuó dentro del ámbito de la legalidad y sin incurrir en los vicios invocados por la parte recurrente. Además, el examen íntegro de la sentencia impugnada revela que esta contiene una relación completa de los hechos de la causa, y motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, al tenor de lo que dispone el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, lo que le ha permitido también a esta sala, en atribuciones de corte de casación, verificar que la ley y el derecho han sido correctamente aplicados, razón por la cual, y en adición a los argumentos expuestos con anterioridad, procede rechazar el presente recurso de casación.

87) Procede compensar las costas del procedimiento, lo que vale decisión, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo del presente fallo, por haber sucumbido ambas partes en algún punto de sus pretensiones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, el cual resulta aplicable en esta materia, en virtud del numeral 3, del artículo 65 de la Ley núm. 3726 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación

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.° 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. 373/13 del 31 de mayo 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 Acosta Peralta y Napoleón Estévez Lavandier.

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