



SENTENCIA DEL 29 DE JULIO DE 2022, NÚM. SCJ-TS-22-0656

Sentencia impugnada: Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, del 26 de febrero de 2021.

Materia: Contencioso-Administrativo.

Recurrente: Genentech, Inc.

Abogados: Lic. Vitelio Mejía Ortiz, Licdas. Lucy S. Objío Rodríguez y Ana J. Blandino Silfa.

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

Abogados: Dr. Ángel Veras Aybar, Licdas. Diana Castillo Alcántara y Lidia Mercedes Tejada Bueno.

Juez ponente: Rafael Vásquez Goico.

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, competente para conocer las materias de tierras, laboral, contencioso administrativo y contencioso tributario, regularmente constituida por los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, presidente, Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello F. y Rafael Vásquez Goico, jueces miembros, asistidos por la secretaria de la Sala, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha 29 de julio de 2022, año 179° de la Independencia y año 159° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Apoderada del recurso de casación interpuesto por Genentech, Inc., contra la sentencia núm. 0030-02-2021-SSEN-00113, de fecha 26 de febrero de 2021, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante.

I. Trámites del recurso

1.El recurso de casación fue interpuesto mediante memorial depositado en fecha 25 de junio de 2021, en el centro de servicio presencial de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, suscrito por los Lcdos. Vitelio Mejía Ortiz, Lucy S. Objío Rodríguez y Ana J. Blandino Silfa, dominicanos, provistos de las cédulas de identidad y electoral núms. CED1 CED2 y CED3 con estudio profesional, abierto en común, en la oficina “Pellerano & Herrera”, ubicada en la ADD1 actuando como abogados constituidos de la sociedad comercial Genentech, Inc., constituida de conformidad con las leyes de San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica, con su domicilio y asiento social en ADD2 representada por PER1 estadounidense, domiciliada en Los Estados Unidos de América; del mismo domicilio de sus abogados constituidos.

2.La defensa al recurso de casación fue presentada mediante memorial depositado en fecha 5 de agosto de 2021, en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia, suscrito por el Dr. Ángel Veras Aybar y las Lcdas. Diana Castillo Alcántara y Lidia Mercedes Tejada Bueno, dominicanos, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. CED4 CED5 y CED6 con estudio profesional, abierto en común, en la consultoría jurídica de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), institución del Estado dominicano, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, creada en virtud de la Ley 20-00, de fecha 8 de mayo de 2000, con domicilio principal ubicado en la ADD3 representada por su director general PER2 dominicano, tenedor de la cédula de identidad y electoral núm. CED7 domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.

3.Mediante dictamen de fecha 4 de febrero de 2022, suscrito por el Lcdo. Edwin Acosta Suárez, la Procuraduría General de la República estableció que procede rechazar el presente recurso de casación

4.La audiencia fue celebrada por esta Tercera Sala, en atribuciones contencioso administrativas, en fecha 2 de marzo de 2022, integrada por los magistrados Anselmo Alejandro Bello F., juez que presidió, Moisés A. Ferrer Landrón y Rafael Vásquez Goico, jueces miembros, asistidos por la secretaria y el alguacil de estrado.

II. Antecedentes

5.En fecha 12 de enero de 2006, la sociedad comercial Genentech, Inc., solicitó ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), la patente denominada “dosis de anticuerpos en el tratamiento de enfermedades asociadas a las cédulas B”, siendo emitida en fecha 9 de septiembre de 2014, la resolución núm. 238-2014, por la Dirección de Invenciones de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), la cual declaró caduca la solicitud de la patente núm. PLA1 asignada a favor de la parte hoy recurrente, sobre el fundamento de que no se efectuó el pago de la cuarta, quinta, sexta y séptima anualidades, relativo a los períodos 2011, 2012, 2013 y 2014, de conformidad con el artículo 28, numeral 3 de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial.

6.Posteriormente, en fecha 17 de octubre de 2014, la parte recurrente interpuso un recurso de reconsideración, contra la resolución núm. O1 decidiendo la Dirección del Departamento de Inversiones de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), mediante la comunicación de fecha 21 de octubre de 2014, que ese recurso resultaba inadmisibles, en virtud del artículo 35, literal a), de la Ley núm. 20-00, pues la ejecución de este recurso se limita a los casos en que se rechace o anule una patente.

7.No conforme con tal decisión, la sociedad comercial Genentech, Inc., interpuso un recurso contencioso administrativo, en fecha 26 de noviembre de 2014, contra la referida comunicación de fecha 21 de octubre de 2014, dictando la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, dictó la sentencia núm. 0030-02-2021-SSen-00113, de fecha 26 de febrero de 2021, objeto del presente recurso de casación y que textualmente dispone lo siguiente:

PRIMERO: RECHAZA la excepción de incompetencia formulada por la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) y la PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA, por los motivos expuestos en esta sentencia; SEGUNDO: RECHAZA la excepción de inconstitucionalidad planteada por la parte recurrente, GENENTECH INC., conforme los motivos expuestos en esta sentencia; TERCERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso contencioso administrativo incoado en fecha 26/11/2014 por GENENTECH INC., contra la resolución núm. 01 de fecha 09/09/2014, dictada por la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), por haber sido interpuesto conforme a derecho; CUARTO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de que se trata, en consecuencia, RATIFICA la Resolución núm. 01 de fecha 09/09/2014, dictada por la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) conforme los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente sentencia; QUINTO: DECLARA el presente proceso libre de costas; SEXTO: ORDENA que la presente sentencia sea comunicada por secretaría a la parte recurrente, GENENTECH INC., a la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), así como a la PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA; SÉPTIMO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo (sic).

III. Medios de casación

8.La parte recurrente invoca en sustento de su recurso de casación los siguientes medios: “Primer medio: Falta de motivos. Segundo medio: Violación al derecho de defensa” (sic).

IV. Considerandos de la Tercera Sala, después de deliberar

Juez ponente: Rafael Vásquez Goico

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

10.Para apuntalar su segundo medio de casación, el cual se examina en primer orden por resultar útil para la solución del presente recurso, la parte recurrente alega, en esencia, que el tribunal a quo incurrió en violación al derecho de defensa por no ponderar el derecho fundamental afectado, superponiendo una limitación de forma, lo que implica un incumplimiento a los principios de eficacia, seguridad jurídica, previsibilidad y certeza normativa de la administración, así como los artículos 52 y 69 de la Constitución dominicana.

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

23. Del estudio de la glosa que forma el expediente y de los petitorios de las partes, este Colegiado ha podido verificar: a) que la recurrente procedió a solicitar ante el departamento de invenciones de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial(ONAPI), en fecha 12/01/2006, la patente denominada “Dosis de anticuerpos en el tratamiento de enfermedades asociadas a las células B”; con ocasión de lo cual fue emitido en fecha 09/09/2014, el “Informe sobre caducidad de solicitud de patente título Dosis de anticuerpos en el tratamiento de enfermedades asociadas a las células B, número de expediente O2 de fecha 12/01/2006, en el cual se refiere: 1. El solicitante no realizó el pago de la cuarta, quinta, sexta y séptima anualidad, correspondiente a los años 2011, 12, 13 y 14 para lo cual tenía desde el día 12/01/2011 + 6 meses de gracia 12/07/2011, por lo cual se recomienda la elaboración de la resolución de caducidad de la solicitud de patente, conforme dispone el artículo 28, numeral 3 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial’, b) que en fecha 09/09/2014, la Dirección de Invenciones de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial dictó la Resolución núm. 238-2014, mediante la cual declara caduca la solicitud de patente de invención titulada Dosis de anticuerpos en el tratamiento de enfermedades asociadas a las células B, expediente O3 inconforme con su contenido; c) que en fecha 17/10/2014, la parte recurrente depositó ante la Dirección del Departamento de Patentes de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), un recurso de reconsideración contra la referida Resolución núm. 238 2014, con ocasión del cual la Dirección del Departamento de Invenciones de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), le informó a la recurrente que su recurso de reconsideración se declaraba inadmisibile en virtud de la disposición del artículo 35, literal a) de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial²⁵. Previo a adentrarnos en el examen de los fundamentos del recurso intervenido, conviene destacar que en la fecha en que el mismo fue promovido (26/11/2014), aún no entraba en vigor la actual Ley 107/13, de fecha 05/02/2015, cuyo artículo 51 concede a quienes pretenden proveerse del ejercicio de los recursos administrativos, optar entre agotarlos previo a acudir ante la jurisdicción, o personarse directamente ante esta sin necesidad de agotar los primeros, de manera que, a objeto de analizar la casuística que nos ocupa, procede auxiliarnos de la normativa vigente en ese momento, esto es, el artículo 35, literal a) antes aludido. 26. Conviene también destacar que el punto controvertido, fondo del presente recurso, se contrae a determinar si la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), al declarar inadmisibile el recurso de reconsideración interpuesto por GENENTECH, INC., en relación a la declaratoria de caducidad de la patente núm. O3 titulada como “Dosis de Anticuerpos en el Tratamiento de Enfermedades Asociadas a las Células B”, actuó conforme a derecho, razón por la cual no resulta dable entrar en ponderaciones de fondo argüidas por la hoy recurrente con ocasión del referido recurso de reconsideración. 27. En el anterior sentido, esta Primera Sala, analizadas las disposiciones del artículo 35 literal a) de la Ley 20/00, advierte que efectivamente, tal cual arguye la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), el precepto legal anteriormente aludido, limita el ejercicio del recurso de consideración a aquellas resoluciones que rechazan o anulan la patente, resultando que, en el caso concreto que nos ocupa, el recurrente promovió dicha vía de recurso administrativa contra una resolución que declaraba caduca la patente referenciada ut-supra, razón por la cual la recurrida inadmitió dicho recurso. Que al decidir en la forma en que lo hizo, la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), sujetó su actuación a lo previsto por la norma, razón por la cual es el criterio de la Sala que procede rechazar el recurso contencioso administrativo interpuesto, tal y como se consignará en la parte dispositiva de la presente sentencia. (Sic)

12. Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia debe indicar que la génesis del conflicto subyace en la revocación de la comunicación de fecha 21 de octubre de 2014, mediante la cual se declaró inadmisibile el recurso de reconsideración contra la Resolución núm. O1 de fecha 9 de septiembre de 2014, que declara la caducidad de la patente emitida a favor de Genentech, Inc. En ese sentido, el objetivo del recurso contencioso

administrativo se dirigió a la determinación de si fue correcta la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de reconsideración y, en consecuencia, confirmar o no la Resolución núm. 01

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

14.Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia advierte que los recursos, tanto en sede administrativa como en sede judicial procuran la garantía de los intereses jurídicamente protegidos por los diversos instrumentos que componen un Estado de derecho, de forma que debe entenderse el recurso como un medio de defensa cuyo fin persigue la interpretación, administración y salvaguarda del contenido esencial del derecho tutelado ante las administraciones públicas.

15.Resulta inevitable para cualquier administración pública y, consecuentemente, para cualquier órgano jurisdiccional, la aplicación de un debido proceso de conformidad con el artículo 69, numeral 10 de la Constitución dominicana, el cual “se compone de un plexus de garantías que deben ser observadas en todo procedimiento administrativo o judicial, espacios en los que opera como mecanismo de protección para la autonomía y libertad del ciudadano y también como límite al ejercicio del poder público”, debiendo la administración subordinarse a las limitaciones establecidas en la norma, sin que éstas alteren, restrinjan o impliquen una arbitrariedad en perjuicio de los derechos del sujeto administrado.

16.Para dar cumplimiento a un debido proceso administrativo, conforme con lo dicho anteriormente, el artículo 74, numeral 4 de la Constitución dominicana, obliga a los poderes públicos a realizar una interpretación y aplicación de las normas con mayor grado de favorabilidad sobre las personas titulares de los derechos fundamentales y sus garantías, tomando en cuenta que el objetivo del principio de interpretación favorable es precisamente congeniar armoniosamente los derechos tutelados con las reglas de interés común y el debido proceso.

17.En ese sentido, del análisis conjunto del artículo 69, numeral 10 (sobre el debido proceso administrativo y judicial) y el artículo 74, numeral 4 de la Constitución (sobre la interpretación favorable de los derechos fundamentales a cargo de los poderes públicos), se entiende que la interpretación del artículo 35, literal a) de la Ley núm. 20-00 (sobre los recursos de reconsideración), debe hacerse de forma extensiva respecto del acceso a las vías recursivas, administrativas y jurisdiccionales, a cargo del administrado, por lo que la caducidad de la patente declarada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) debe asimilarse como un rechazo habilitador para la instrumentación del recurso de reconsideración.

18.Al respecto, sobre el deber de garantizar de forma efectiva el derecho de defensa, esta Suprema Corte de Justicia ha mantenido el criterio de que la finalidad del derecho de defensa es asegurar la efectiva garantía y realización de los principios procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios que imponen a los órganos judiciales el deber de asegurar la equidad en el curso del proceso e impedir que se impongan limitaciones a una de las partes que puedan desembocar en una situación de indefensión que contravenga las normas constitucionales¹; formando el derecho de defensa parte integral del debido proceso, el cual a su vez se ha desarrollado en tres grandes ejes que son: 1) debido proceso legal, adjetivo o formal, el cual supone el

respeto a las reservas de ley por parte de los poderes públicos y a la actuación de conformidad con el indicado cuerpo normativo; 2) el debido proceso constitucional, el cual es el debido proceso comúnmente conocido, y supone el respeto de las garantías constitucionales en los procesos jurisdiccionales, así como en ocasión de los procesos formales y procesales; y 3) debido proceso sustantivo; el cual tiene una vigencia en la concordancia con la Constitución que han de tener las leyes, normas y resoluciones emanadas de autoridad pública, para asegurar su vigencia y legitimidad en el Estado de derecho.

19. De manera que se vulnera el debido proceso constitucional -o debido proceso- cuando, como consecuencia de la inobservancia de una norma procesal, se provoca una limitación real y efectiva del derecho de defensa ocasionando un perjuicio que coloca en una situación de desventaja a una de las partes. Así las cosas, el tribunal a quo erróneamente dejó de lado la correcta interpretación del debido proceso y las garantías que implican la administración de los derechos ante las solicitudes de patentes realizadas a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), el cual debió evaluar íntegramente que dicho recurso no podía ser declarado inadmisibile por una limitación que violenta el acceso a las vías administrativas y, en consecuencia, al pleno conocimiento de los derechos ante las acciones jurisdiccionales habilitadas, tal como ocurrió en la sentencia impugnada; por lo que la labor de los jueces de fondo tuvo que dirigirse a la determinación de i) si existía una falta de pago por parte Genentech, Inc.; y ii) si la solución al incumplimiento en caso de constarse conllevaba la caducidad de la patente, mas no limitar el derecho de accionar mediante el rechazo del recurso contencioso administrativo sin la previa evaluación conjunta entre el derecho tutelado y las garantías mínimas de protección, así como el debido proceso; por lo que procede casar la sentencia impugnada.

20. El último párrafo del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08 establece que, si la sentencia fuera casada por causa de incompetencia, la Suprema Corte de Justicia dispondrá el envío del asunto por ante el Tribunal que deba conocer de él y lo designará igualmente.

21. De acuerdo con lo previsto por el artículo 60, párrafo V de la Ley núm. 1494-47 de 1947, el recurso de casación en esta materia no habrá condenación en costas, lo que aplica en la especie.

V. Decisión

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con la Constitución de la República, la norma legal aplicada al caso y sobre la base de los motivos expuestos, dicta por autoridad y mandato de la ley la siguiente decisión:

FALLA

ÚNICO: CASA la sentencia núm. 0030-02-2021-SEN-00113, de fecha 26 de febrero de 2021, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.

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

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

www.poderjudici