Sentencia impugnada:	Tercera Sala Liquidadora del Tribunal Superior Administrativo, del 27 de diciembre de 2013.
Materia:	Contencioso-Administrativo.
Recurrente:	Eli Lilly And Company.
Abogados:	Licda. María del Pilar Troncoso y Lic. Alexander Ríos Hernández.
Recurrido:	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).

TERCERA SALA.

Casa.

Audiencia pública del 8 de junio de 2016.

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia.

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Eli Lilly And Company, compañía organizada de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio social en Lilly Corporate Center, Indianápolis, Indiana 46285, Estados Unidos de América, contra la sentencia dictada por la Tercera Sala Liquidadora del Tribunal Superior Administrativo, el 27 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 21 de marzo de 2014, suscrito por los Licdos. María del Pilar Troncoso y Alexander Ríos Hernández, Cédulas de Identidad y Electoral Nos. 001-0196765-1 y 001-1678298-8, respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante;

Visto la Resolución No. 2684-2015 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 29 de julio de 2015, mediante la cual declara el defecto de la recurrida Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi);

Visto la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 150 y 176 de la Ley No. 11-92 que instituye el Código Tributario de la República Dominicana, y la Ley No. 13-07 de Transición hacia el Control de la Actividad Administrativa del Estado;

Que en fecha 19 de octubre del 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones Laborales, integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Robert C. Placencia Alvarez y Julio C. José, asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente Recurso de Casación;

Que en fecha 6 de junio de 2016, y de conformidad con la Ley No. 684 de 1934, el Magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dictó un auto, por medio del cual llama, a los magistrados Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio Ortega Polanco, integran la sala para deliberar y fallar el recurso de casación de que se trata;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en fecha 27 de enero de 2005 la parte recurrente Elly Lilly and Company, depositó en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), una solicitud de registro de patente de invención; que en fecha 15 de septiembre de 2006 fue realizado el pago para el examen de fondo de la solicitud de patente; que en fecha 28 de julio de 2011,

mediante Resolución de Concesión No. 119-2011, fue concedida la patente de invención solicitada; que en fecha 26 de septiembre de 2011, fue depositada por la recurrente una solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención otorgada; que en fecha 4 de octubre de 2011, el Departamento de Invenciones de la Onapi declaró inadmisible la indicada solicitud; que no conforme con dicha decisión la parte recurrente Eli Lilly and Company procedió en fecha 17 de noviembre de 2013 a interponer formal recurso contencioso administrativo contra la misma; b) que sobre el recurso Contencioso Administrativo interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: *"**Primero:** Declara bueno y válido en cuanto a la forma el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la compañía Ely Lilly And Company, en fecha 17 de noviembre del año 2011, en contra de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), por haber sido interpuesto de conformidad con la ley; **Segundo:** Rechaza en cuanto al fondo el referido recurso contencioso administrativo interpuesto por compañía Ely Lilly And Company, en consecuencia confirma en todas sus partes la Resolución No. 119-2011 de fecha 28 de julio del 2011; **Tercero:** Se declara libre de costas; **Cuarto:** Ordena, la comunicación de la presente sentencia por Secretaría a la parte recurrente sociedad compañía Ely Lilly And Company, a la parte recurrida Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y al Procurador General Administrativo; **Quinto:** Ordena que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo";*

Considerando, que en su memorial la parte recurrente propone los siguientes medios de casación: **Primer Medio**: Desnaturalización de los hechos de la causa. Falta de respuesta a conclusiones; **Segundo Medio:** Violación al artículo 110 de la Constitución. Violación al artículo 15.1.13 del DR-CAFTA. Violación al artículo 27, párrafo I, numeral 3.a.1., de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. Desconocimiento de los conceptos de derecho adquirido y simple expectativa; **Tercer Medio:** Violación al artículo 15.9.6 del DR-CAFTA. Violación al artículo 27, párrafo I, numeral 1, de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial;

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación el cual se examina en primer término por convenir a la solución del caso, la recurrente alega en síntesis, que le fue indicado al tribunal a-quo, que el artículo 27 párrafo I, de la Ley No. 20-00 no le sería aplicable a las patentes concedidas antes del 1ro. de marzo de 2008, pero tratándose de situaciones jurídicas inconcretas, en curso o en trámites, el mismo sí surte efecto sobre las solicitudes de patente depositadas antes de dicha fecha y que se encontraren pendientes de otorgamiento, de manera que tomando en cuenta que la patente propiedad de la hoy recurrente fue concedida por Resolución No. 119-2011 del 28 de julio de 2011, resulta irrelevante que la misma haya sido solicitada el 27 de enero de 2005, pues su titular goza del derecho en virtud del artículo 27, párrafo I, Numeral 3), de la Ley 20-00, para solicitar la compensación del plazo de vigencia de su patente si entiende que el Departamento de Invenciones de la Onapi incurrió en un retraso irrazonable para su otorgamiento o aprobación definitiva, ya que si es perfectamente posible que el plazo de vigencia de una patente se cuente de manera retroactiva a partir de la fecha de su solicitud, nada impide, pues, que lo sea también, de manera retroactiva, el retraso irrazonable que se pueda cometer en el otorgamiento de una patente, ello a los fines de obtener la ampliación de su plazo de vigencia después de concedida, pues necesariamente es el único momento en que puede hacerse el requerimiento; que conforme ha sido establecido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia y por el Tribunal Constitucional los derechos adquiridos consisten en las consecuencias jurídicas nacidas en virtud de una ley vigente al momento del cumplimiento del hecho previsto y en el presente caso el hecho previsto lo es el acto de concesión de la Patente No. P2005-000010 del 28 de julio de 2011;

Considerando, que para fundamentar su decisión el tribunal administrativo sostuvo que del contenido del artículo 27 de la Ley 20-00, se desprende que la compensación del plazo extensivo de la patente es discrecional y que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) en su decisión había respondido de forma motivada y con razones que dicho tribunal hacía suyas, por lo que procedió a confirmar en todas sus partes la Resolución por ante el impugnada;

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de la documentación a la que ella se refiere esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha podido comprobar, que en fecha 27 de enero de 2005, la empresa Eli Lilly and Company solicitó ante la Directora del Departamento de Inversiones de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), una patente de invención denominada "Inhibidores de Quinasa"; que el 15 de

septiembre de 2006 fue realizado el pago para el examen de fondo de dicha solicitud; que en fecha 8 de abril de 2009, la Directora de Invenciones de la Onapi, sugirió a la hoy recurrente modificar el Título con respecto a la invención dado que el mismo debía ser más específico; que acogiendo la sugerencia señalada, en fecha 11 de septiembre de 2009, la recurrente procedió a enmendar el título sustituyéndolo por Inhibidor de P38 Quinasa, como le había sido indicado; que finalmente le fue otorgada en fecha 28 de julio de 2011, mediante Resolución de Concesión No. 119-2011 la patente de invención solicitada;

Considerando, que en fecha 26 de septiembre de 2011 la recurrente solicitó ante el Departamento de Invenciones de la Onapi la compensación del plazo de vigencia de la patente de invención previamente otorgada fundamentándose en lo establecido en el artículo 27 párrafo I de la Ley 20-00, en razón de que el párrafo 3 literal c) del mencionado artículo establece: "La Dirección de Invenciones compensará el valor de un (1) día por cada un (1) día de retraso hasta el máximo previsto en los párrafos 1 y 2"; que dicha solicitud le fue declarada inadmisible en cuanto a la forma por considerar la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, (Onapi), que el beneficio de compensar el plazo de vigencia de una patente de invención fue incorporado al sistema jurídico con posterioridad a su solicitud de patente y que en virtud de lo que establece el artículo 110 de la Constitución, el mismo no le era aplicable, criterio que fue ratificado por el tribunal a-quo al hacer suyos en su decisión los motivos de la Resolución impugnada;

Considerando, que en la especie se trata de determinar si la recurrente podía solicitar o no la compensación del plazo señalado en el artículo antes indicado, conforme a la solicitud que ella hiciera a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) y si el mismo le podía beneficiar, ya que la figura de la compensación del plazo nace con la finalidad de compensar al titular de una patente mediante el ajuste o restauración de una porción limitada del plazo de vigencia, durante el cual no pudo disponer o comercializar la invención debido al tiempo discurrido de manera irrazonable por las instituciones y agencias gubernamentales para conceder la patente o permitir la comercialización de productos contentivos de ingredientes protegidos por ella; que este plazo compensado, es en principio, proporcional al tiempo transcurrido discurrido de manera irrazonable, y en el cual a la solicitante se le ha ocasionado una reducción del plazo efectivo del derecho de exclusión que confiere un registro de patente; que en ese sentido, el artículo 27 de la Ley 20-00, sustituido por el artículo 2 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006, establece en su 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" ; que dicho artículo 27 establece en su numeral 3 literal a. i: "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;"

Considerando, que de lo anteriormente transcrito se infiere el derecho de la recurrente a solicitar la compensación del plazo si entiende que la administración ha tenido un retraso irrazonable en la concesión de su pedimento; que éste derecho se genera, como se ha visto, con la emisión de la patente y no con la solicitud de la misma, como erróneamente interpretó el tribunal a-quo en su decisión, puesto que, es el acto administrativo de concesión de la patente de invención No. P2005000010, denominada "IMIDAZO84,5-B) PIRIDIN SUSTITUIDO COMO INHIBIDOR DE P38 QUNIASA", el que ha de ser considerado para determinar si la ley le es aplicable, siendo irrelevante el hecho de que la solicitud se haya presentado con anterioridad a la modificación del artículo 27 de la Ley 20-00, esto así en virtud de que la ley aplicable a la solicitud de compensación del plazo de vigencia es aquella que rige en el momento en que se produjo la autorización o concesión de la patente, no siendo aplicable en ese sentido el artículo 110 de la Constitución; que habiéndose producido el acto generador del derecho el 28 de julio de 2011, fecha en la que se encontraba en vigencia la compensación del plazo, es de entender que la patente concedida se beneficia de dicha disposición, razón por la cual dicha sentencia debe ser casada sin necesidad de examinar los demás medios del recurso;

Considerando, que por mandato del artículo 20 de la Ley Sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 491-08 dispone que siempre que la Suprema Corte de Justicia casare un fallo, enviará el asunto a otro Tribunal del mismo grado o categoría de aquél de donde proceda la sentencia que ha sido objeto del recuso, teniendo que abstenerse a los puntos de derechos delimitados en la decisión;

Considerando, que en el recurso de casación en materia tributaria no hay condenación en costas, ya que así lo establece el artículo 176, párrafo V del Código Tributario.

Por tales motivos, Falla: Primero: Casa la sentencia dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 27 de diciembre de 2013 cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en las mismas atribuciones; Segundo: Declara que en esta materia no ha lugar a la condenación en costas.

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 8 de junio de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración.

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín. Mercedes A. Minervino A. Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.