



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0867/24

Referencia: Expediente núm. TC-04-2024-0212, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), contra la Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de mayo del dos mil veintidós (2022).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente; Miguel Valera Montero, primer sustituto; José Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristy Payano, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana de Cabrera y José Alejandro Vargas Guerrero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución; 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio del dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

La Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507, objeto del presente recurso de revisión jurisdiccional, fue dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022). Esta decisión resolvió el recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00322 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de octubre del dos mil diecisiete (2017). El dispositivo de la impugnada Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507 reza de la manera siguiente:

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

La referida sentencia impugnada fue notificada a requerimiento del secretario general de la Suprema Corte de Justicia, a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante el Acto núm. 1460-22, instrumentado por el ministerial Pedro Junior Medina Mata¹ el veintisiete (27) de diciembre del dos mil veintidós (2022). Asimismo, el fallo de referencia fue notificado a los representantes legales de la parte recurrida, Merck Sharp & Dohme Corp., por medio del Acto núm. 2329-2022, instrumentado por el ministerial Ángel R. Pujols Beltré² el veintiocho (28) de noviembre del dos mil veintidós (2022).

¹ Alguacil ordinario de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

² Alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507 fue interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) mediante instancia recibida en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de enero del dos mil veintitrés (2023), el cual fue remitido y recibido en esta sede constitucional el seis (6) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). Mediante el referido recurso de revisión, la recurrente invoca en su perjuicio violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, a los artículos 5, 26, 27 y 28 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, a las cláusulas 15.1.11, L15.1.12 y 15.1.13 del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, a los artículos 4, 6, 40.13, 40.15, 69.10, 73, 110 y 138 de la Constitución y 27, numeral 1) de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial.

La instancia que contiene el presente recurso fue notificada a requerimiento del secretario general de la Suprema Corte de Justicia, a la Procuraduría General Administrativa, mediante el Acto núm. 525/2023, instrumentado por el ministerial Cristian Arturo Mateo³ el veinte (20) de junio del dos mil veintitrés (2023); de igual forma, fue notificado a la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp., por medio del Acto núm. Pj 205 2023, instrumentado por el ministerial Ronny Martínez Martínez⁴ el ocho (8) de marzo del dos mil veintitrés (2023).

³ Alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

⁴ Alguacil ordinario de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia fundamentó esencialmente la Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507, objeto del presente recurso de revisión jurisdiccional, en los argumentos siguientes:

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



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

transnacional sobre el debido proceso como es el caso de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

10. Respecto de la valoración de estos medios, es menester referirnos a los hechos suscitados ante la jurisdicción de fondo, recogidos de la sentencia recurrida y los documentos por ella referidos: a) en fecha 25 de mayo de 2001, la sociedad Merck & Co., Inc., depositó en el Departamento de Invencciones de la Onapi una solicitud de patente de invención denominada 5-CLORO-3-(4- METASULFONILFENILO)-6-METIL-[2,3'] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS, la cual fue registrada bajo el expediente No. P-03/25/05/01; b) en fecha 28 de noviembre de 2003, dicha empresa realizó el pago del examen de fondo de la indicada solicitud ante Onapi; c) en fecha 15 de noviembre de 2010, la entidad Merck & Co., INC., solicita inscripción de cambio de nombre de titular de la solicitud de patente de invención No. P200100175 denominada 5-CLORO-3-(4- METASULFONILFENILO)-6-METIL-[2,3'] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS, para que en lo adelante sea Merck Sharp & Dohme Corp.; d) en fecha 28 de noviembre de 2013, el Departamento de Invencciones de la Onapi, mediante resolución núm. 225-2013, concedió a favor de la entidad Merck Sharp & Dohme Corp., la Patente de Invención denominada 5-CLORO-3-(4- METASULFONILFBNILO)-6-METIL-[2-3'] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS, con una vigencia de veinte (20) años y cuyo vencimiento es el día 25 de mayo de 2021; e) en fecha 27 de enero de 2014, la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp., solicitó en el Departamento de Invencciones de la Onapi una compensación del plazo de vigencia de la patente, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley núm. 20-00, modificado por el artículo 2 de la Ley núm. 424-



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

06 sobre Implementación del DR-CAFTA, solicitud que fue declarada inadmisibile mediante resolución de fecha 5 de febrero de 2014, sobre el fundamento de que resultaba improcedente en cuanto a la forma por no reunir los elementos necesarios para su ponderación, por lo que apeló dicha decisión ante la dirección general de la Onapi, siendo rechazada mediante resolución núm. 0004/2016, del 15 de enero de 2016; f) que al no estar conforme, la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp., interpuso recurso contencioso administrativo solicitando que se ordenara extender por tres años más la vigencia de dicho Certificado de Patente de Invención núm. P2001000175, en vista de que el acto de concesión de la patente es constitutivo, tomando en cuenta que le es aplicable la figura jurídica de la compensación, procediendo el tribunal a quo a acoger el recurso mediante la sentencia ahora impugnada, revocando la decisión de Onapi y ordenando que le fuera concedido a la empresa hoy recurrida la compensación de vigencia del plazo de su patente por un período máximo de tres (3) años.

11. Para fundamentar su decisión en relación con los medios examinados, el tribunal a quo expuso los motivos que textualmente se transcriben a continuación: () 17. La figura de la compensación del plazo consiste en indemnizar al titular de una patente mediante el ajuste o restauración de una porción limitada del plazo de vigencia de la misma, durante el cual no pudo disponer o comercializar la invención debido al tiempo transcurrido de manera irrazonable por las instituciones y agencias gubernamentales para conceder la patente o permitir la comercialización de productos contentivos de ingredientes protegidos por esta; el plazo compensado es proporcional al tiempo transcurrido de manera irrazonable. La figura de la compensación del plazo de vigencia de la patente fue producto de los cambios significativos que introdujo en nuestro derecho positivo el Tratado de



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Libre Comercio suscrito entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), vigente en el país desde el 1° de marzo de 2007. La compensación del plazo para indemnizar al titular de la patente por los retrasos irrazonables en su otorgamiento, es un compromiso asumido por el país en materia de derechos de propiedad intelectual, en el marco del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) () 24. Partiendo de la glosa legal anterior, hemos visto que la ONAPI, ha hecho una errónea interpretación de la ley al querer establecer que la recurrente no se beneficia del plazo de compensación antes mencionado, porque su solicitud de concesión de patente fue realizada en fecha 25/05/2001 y la ley que rige tal prerrogativa entro en vigencia en fecha 01/03/2008, y que por el carácter de irretroactividad de las leyes no es posible la concesión del mismo, aduciendo que la patente fue concedida en fecha 28/11/2013; pero en ese sentido, después de analizar el contenido del artículo 27 de la ley 20-00, modificado por la Ley 424-06, vemos que el único requisito indispensable para que la solicitud de compensación sea hábil, es la obligación de incoarla dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de la expedición de la patente, la cual fue expedida después del día 1/3/08, fecha de entrada en vigencia de la modificación al artículo 27 de la Ley 20-00, por virtud se la Ley 424-06, el cual, de no hacerlo, operaria la caducidad, lo que no se configura ya que la recurrente solicito la compensación en fecha 27 de enero del 2014, es decir, antes de caducar el plazo de los sesenta días (60) que establece la ley para que la solicitud sea válida. Resaltamos este aspecto, ya que es el único plazo de obligado cumplimiento que establece la ley, en este acápite, so pena de pronunciarse la caducidad de la solicitud, lo que no ha ocurrido, esto por un lado. () 31. Se ha de considerar que cuando entró en vigencia la Ley No.424-06 que modifica la Ley No.20-00, sobre Propiedad Industrial, cuyos efectos jurídicos afectaron el ordenamiento



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

a partir de marzo del año 2008, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), aún mantenía bajo su observancia y dirección el expediente de la recurrente; el retraso se ha prolongado en el tiempo y ha derivado una serie de consecuencias, por lo que en la especie, la imperfección del artículo 27 de la Ley No. 20-00, que fue modificado por el legislador mediante la Ley No. 424-06, tiene por objeto solucionar una situación o hecho, para preservar el principio de seguridad jurídica que marca la actuación del orden público, por lo que en sana aplicación de justicia y en razón al principio de derechos este Tribunal, procede acoger en todas sus partes el presente recurso contencioso administrativo, interpuesto por la entidad MERCK SHARP & DOHME CORP. (ANTES MERCK & CO. INC), en fecha 28 de abril del año 2016, contra la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (sic).

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

13. En ese orden, el Tribunal Constitucional ha interpretado que este principio aborda una función inherente al Estado de Derecho que forma parte de nuestro sistema jurídico, además de ejercer un efecto garantista sobre la aplicación de las leyes en su carácter objetivo, manteniendo una concordancia entre la protección de los derechos tutelados a favor de los ciudadanos y las actuaciones de los poderes públicos. Específicamente, esboza la sentencia TC/0091/20, que el



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

referido principio: Es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios.

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

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

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



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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

17. En apoyo de lo anterior, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia entiende que el conflicto jurídico que se deriva del momento de la entrada en vigor de la Ley núm. 424-06 sobre Implementación del DR-CAFTA en relación con la aplicación del beneficio de compensación a las concesiones de patentes otorgadas con un retraso irrazonable con posterioridad a la vigencia de la ley precedente, fue



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

tratado conforme con el derecho por el tribunal a quo. Ello debido a que la determinación del plazo para el beneficio de la compensación debe computarse con la fecha de la concesión de la patente y no sobre la fecha en que es presentada la solicitud.

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

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



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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

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

22. Sobre esta misma línea de razonamiento, esta Sala ha referido estableciendo lo siguiente: el acto de concesión de la patente tiene un efecto constitutivo del derecho de propiedad del titular de la misma y por tanto, a partir de este momento es que se materializa el derecho adquirido por su titular, lo que indica que toda normativa que esté vigente al momento en que el titular adquiere este derecho le es inmediatamente aplicable, tal como ocurre en el presente caso en que



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

la compensación del plazo de vigencia de la patente prevista por el indicado artículo 27 de la Ley núm. 200-00, estaba en aplicación al momento en que esta le fue concedida.

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

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

25. Así las cosas, una interpretación correcta de la Ley núm. 424-06 se manifiesta en el hecho de que, aunque se establezca en su artículo 27 que la patente de invención posee su vigencia a partir de la presentación de la solicitud, por un periodo de 20 años, no se refiere a que la compensación deba ser computada desde la misma fecha; en primer lugar, por no existir un acto sustentador de los derechos del



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

titular de la patente, por tanto no se puede entender como un derecho materializado y, segundo, porque en el instante en que se concede la patente es cuando se determina qué derechos y obligaciones son aplicables conforme con la norma. Adicionalmente, según la disposición del artículo 33 de la Ley núm. 424-06, la figura jurídica de la compensación fue exigible a partir del 1ro. de marzo de 2008, es decir, seis años antes de la concesión de patente de F. Merck Sharp & Dohme Corp. De manera que el tribunal a quo incurriría en un grave error si hubiese aplicado el principio de irretroactividad de la ley sobre la base de la presentación de la solicitud, toda vez que se trata de una mera solicitud que no posee las características de un acto vinculante y detentador de los derechos de patente de invención, que solo es otorgado mediante la concesión.

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

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



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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

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

30. Para fundamentar su decisión, el tribunal a quo expuso los motivos que se transcriben a continuación: () 27. Al analizar los argumentos de



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

las partes observamos que la recurrente reclama la concesión de la prórroga única de tres años establecida en la ley, debido al retardo que hubo en la concesión de la patente No. P200100175, desde el día 25/05/2001 hasta el día de su concesión, 28/11/2013, a lo que la recurrida argumenta en sentido contrario, indicando que las dilaciones fueron de la entera responsabilidad de la recurrente por lo cual detalló un cronograma de acontecimientos que se citan en otra parte. 28. En ese sentido, se observa que ciertamente hubo una serie de acontecimientos que se suscitaron en el tiempo y que eran obligatorios su cumplimiento, pero entre los años 2003 al 2010, no encontramos justificación por parte del Departamento de Patentes que justificara los diez (10) años que transcurrió ese órgano en silencio, es decir, desde el día 28/11/2003, fecha en que la recurrente realiza el pago del examen de fondo de la solicitud de la patente de invención No. P200100175, denominada '5 CLORO-3-(4-METASULFONILFENILENO)- 6'-METIL-[2,3'] BIPYRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SINTESIS"; hasta el día 15/11/2010, fecha en que solicito el cambio de nombre de la razón social MERCK SHARP & DOHME CORP. (ANTES MERCK & CO. INC), por lo que para esta demora irrazonable no existe justificación alguna, ya es la propia ley 20-00 sobre propiedad industrial que define lo que constituye un retraso irrazonable, que es aquel imputable a la Dirección de Invenciones en el otorgamiento del registro de una patente de más de cinco (5) años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres (3) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior (SIC). 29. De lo anterior se determina que este retraso irrazonable y por demás injustificado, se traduce en una reducción del plazo efectivo del derecho de exclusión que otorga un registro de patente, es por tal circunstancia que nuestra Suprema Corte de Justicia actuando como Corte de Casación se ha



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

referido a esta casuística en los siguientes términos: los derechos adquiridos consisten en las consecuencias jurídicas nacidas en virtud de una ley vigente al momento del cumplimiento del hecho previsto y en el presente caso el hecho previsto lo es el acto de concesión de la Patente denominada '5 CLORO-3-(4-METASULFONILFENILENO)-6'-METIL-[2,3'] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SINTESIS nacido con la concesión de la Patente el día 28/11/13, sigue abundando, Considerando, que de lo anteriormente transcrito se infiere el derecho de la recurrente a solicitar la compensación del plazo si entiende que la administración ha tenido un retraso irrazonable en la concesión de su pedimento; que éste derecho se genera, como se ha visto, con la emisión de la patente y no con la solicitud de la misma, como erróneamente interpretó el tribunal a-quo en su decisión, puesto que, es el acto administrativo de concesión de la patente de invención No. P2005000010, denominada IMIDAZO84,5-B) PIRIDIN SUSTITUIDO COMO INHIBIDOR DE P38 QUNIASA, el que ha de ser considerado para determinar si la ley le es aplicable, siendo irrelevante el hecho de que la solicitud se haya presentado con anterioridad a la modificación del artículo 27 de la Ley 20-00, esto así en virtud de que la ley aplicable a la solicitud de compensación del plazo de vigencia es aquella que rige en el momento en que se produjo la autorización o concesión de la patente, no siendo aplicable en ese sentido el artículo 110 de la Constitución; que habiéndose producido el acto generador del derecho el 28 de julio de 2011, fecha en la que se encontraba en vigencia la compensación del plazo, es de entender que la patente concedida se beneficia de dicha disposición,4 5 razón por la cual dicha sentencia debe ser casada sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. 30. Considerando los motivos de la jurisprudencia indicada, y en consonancia con el Principio de Mutatis Mutandi, el hecho o acto



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

jurídico entre el particular y la Administración no había sido formalizado del todo, pues faltaba lo primordial, el Registro de Patente. El legislador ha querido resolver un problema existente, relacionado al retraso irrazonable para finalizar un procedimiento de registro, no pudiendo alegar la hoy recurrida, ONAPI que los elementos constitutivos para solicitar la compensación es que la presentación de solicitud fuera realizada luego de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio (DR-CAFTA) () (sic).

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



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

estos plazos, dicha causa no constituye un elemento válido para justificar dicho retraso, tal como fue juzgado por dichos jueces.

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

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

34. De la referida disposición se desprende que los administrados podrán formular pretensiones derivadas de sus relaciones con la administración pública, ello con la finalidad de reclamar los derechos, intereses y situaciones cercanas o próximas a su círculo de intereses, debiendo los jueces apoderados decidir sobre lo planteado buscando no violentar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Esto



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

se deriva del papel central que juegan los derechos en un Estado Constitucional y la condición instrumental del proceso al servicio de ellos, debiendo precisarse que el restablecimiento de los derechos fundamentales, muy específicamente frente a la administración, es el sello de distinción de una organización política en la que impere la arbitrariedad de los gobernantes.

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

36. Cabe resaltar que, el control de legalidad es el resultado de lo que establecen los artículos 139 y 165 de la Constitución, textos que, en su conjunto, imponen a los jueces del orden judicial garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva de los derechos e intereses que reclamen los particulares a propósito de sus relaciones con los poderes públicos. En lo que toca al alcance del control judicial de legalidad de los actos administrativos, este es pleno, tiene como fin asegurar que en un estado



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

constitucional y democrático de derecho la administración actúe conforme con los principios consagrados por los artículos 138 de la Constitución y 3 de la Ley núm. 107-13, que en conjunto establecen que su actuación debe realizarse en el ámbito del respeto al ordenamiento jurídico, lo que indica que cuando el poder judicial al juzgar la legalidad de un acto administrativo compruebe que no está acorde con dicho ordenamiento, pueda revocarlo y restablecerle al particular el derecho que le había sido negado, debiendo precisarse que si la jurisdicción contencioso administrativa no gozare de esta facultad de restitución, su control de juridicidad no sería eficaz al no garantizarle a las personas su derecho fundamental a una buena administración.

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



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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

4. Argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

En su recurso de revisión, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), solicita la anulación de la impugnada Sentencia núm. SCJ-PS-22-0507, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de mayo del dos mil veintidós (2022). El indicado recurrente fundamenta esencialmente sus pretensiones en la argumentación siguiente:

PRIMER MEDIO: VIOLACIÓN A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO DE LEY AL INTERPRETAR EL ARTICULO 27, NUMERAL 1RO) DE LA LEY NUM. 20-00 SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA AL MARGEN DE LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 2); 93, NUMERAL 1), LITERAL L), 128.1, LITERAL D), 185, NUMERALES 1) Y 2), 73 Y 6 DE LA CONSTITUCIÓN.

El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, por el que se



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), que entró en vigor el 1^o de enero de 1995. Este instrumento jurídico internacional, en su contenido, establece como su objeto reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo. Los acuerdos ADPIC fueron asumidos por Estado Dominicano como parte de los convenios y tratados internacionales el marzo de 1995, sin obviar que era miembro del GATT desde el 19 de mayo de 1950.

Es decir, que conforme a dicho instrumento internacional, la fecha de presentación de la solicitud de la patente era el punto de partida para el cómputo de los demás derechos a los que pudiera aspirar el titular de una patente, y no otra fecha.

Dicho criterio fue el asumido por el Estado Dominicano cuando mediante la Resolución No. 2-95, del 20 de enero de 1995, la República Dominicana, ratificó el Acuerdo de Marrakech, por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio, y, por consiguiente, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), parte integral del Acuerdo de Marrakech, según se expresa en los dos -2- primeros CONSIDERANDO de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, promulgada en fecha ocho -08- de mayo del año 2000. Esta última legislación consagraría, en su artículo 27, lo dispuesto en el artículo 33 del Acuerdo de los ADPICs, redactado y promulgado de la siguiente manera:



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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.

Ahora bien, el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, ut supra, sería modificado por el Artículo 2 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006, sobre Implementación del DR-CAFTA, que entró en vigencia en fecha 01 de marzo del año 2008. Su disposición paso a ser esta:

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.

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 años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones en los c que dicha dirección hubiere incurrido en un retraso irrazonable, entendiéndose retraso irrazonable aquel imputable a la Dirección de Invenciones otorgamiento del registro de una patente de mis de cinco (5) años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres (3) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior.

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



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones, en los casos que la autoridad competente del permiso de comercialización hubiere incurrido en un retraso irrazonable en el proceso de la primera aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, protegido por una patente de invención vigente, y se verifique una reducción del periodo de comercialización exclusivo del producto, como resultado de dicho retraso. Para efectos de este numeral se considerará que la autoridad competente incurrió en un retraso irrazonable si excede un plazo mayor de dos (2) años y seis (6) meses desde que se solicitó la aprobación de comercialización.

¿Qué importancia reviste lo indicado en los párrafos anteriores sobre el régimen de las patentes en la República Dominicana?

Lo expresado implica que conforme a las disposiciones de los convenios y tratados internacionales, así como en la Ley promulgada por la República Dominicana, en cumplimiento de los acuerdos precedentes y los que se sucederán en el presente recurso de revisión constitucional, el régimen de patentes en República Dominicana, prevé un sistema de cómputo de los derechos de exclusivas del titular de una patente a partir del momento en que ocurre el acto de depósito de dicha solicitud.

En síntesis, existe una contraposición en materia de patente entre el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia y lo que disponen los convenios, tratados y ley esta materia. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la República computo el plazo para los fines de otorgar la compensación de vigencia del plazo desde el momento en que se otorga la concesión de la patente, vulnerando los instrumentos internacionales citados y la prohibición de los tribunales inconstitucional un tratado o convenio debidamente ratificado por el



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Estado dominicano en los términos consagrados en el artículo 185, numeral 2).

De la sentencia aquo se infiere que tiene derecho a compensación del plazo de vigencia toda solicitud de patente depositada antes de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, apartado de propiedad industrial que entró en vigencia en fecha 01 de marzo del 2008. Es decir, al interpretar que la compensación beneficia a todas las concesiones acaecidas durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y sin considerar la fecha del depósito de la solicitud de la patente, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia incurre en una interpretación que desconoce el contenido de las cláusulas internacionales pactadas libremente por los Estados Miembros de estos instrumentos internacionales, que de manera expresa disponen que el derecho a compensación no aplica para las solicitudes de patentes que se hayan depositado antes de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, por lo que observamos dos -2- presupuestos jurídicos diferentes, uno derivado de una interpretación del ordenamiento jurídico interno, sin considerar la naturaleza Pacta Sunt Servanda de los Tratados, convenios y acuerdos internacionales y la jerarquía de estos en el ordenamiento jurídico internacional, y, el segundo, donde la interpretación de la compensación de plazo en materia de patentes es la aplicación de lo establecido en estos instrumentos internacionales, siendo ambas fuentes jurídicas vulneradas en violación al debido proceso de ley y la tutela judicial por la SCJ, al no apegarse a las delimitaciones establecidas por ambos instrumentos jurídicos, que comparten una raíz común, considerando que la ley vigente en la República Dominicana es la expresión de los acuerdos y convenios firmados y ratificados por el Estado Dominicano.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El capítulo 15 del Tratado de Libre Comercio del DR-FTA, que transcribimos a continuación, expresa, a saber:

15.1.12. A menos que se establezca lo contrario en este Capítulo, no se requerirá que una Parte restaure la protección a una materia, que a la entrada en vigor de este Tratado hubiera entrado en el dominio público en la Parte en donde se reclama la protección y

15.1.13. Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

En efecto, el texto del párrafo anterior es explícito cuando indica, actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, por lo que no se puede pretender darle una definición jurídica que difiera del texto para aplicar por la fuerza una norma legislativa que contraviene el Tratado DR-CAFTA y la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados; pues sería desconocerlos, sin apegar a los artículos 26, numeral 2); 93, numeral 1), literal 1), 128. 1, literal d), 185, numerales 1) y 2), 73 y 6 de la Constitución; causales constitucionales de anulación de la sentencia en cuestión, al margen de la violación del artículo 4 de nuestra Carta Política en lo que respecta a la separación de los poderes públicos y la exclusividad e indelegabilidad de sus atribuciones y funciones.

En ese orden de ideas, cabe destacar el texto del artículo 26 de nuestra Carta Magna, sobre las relaciones internacionales y derecho internacional, a saber:



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, en consecuencia:

1) Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado; 2) Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial.

Esta normativa constitucional es concluyente sobre el compromiso internacional asumido por el Estado Dominicano, reconociendo que existe un régimen propio del Derecho Internacional, 1) Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano que desborda el límite del poder soberano ejercido a nivel interno, y cuya jerarquía jurídica y políticas provenientes de relaciones consensuadas, en el ámbito del derecho internacional, con otros Estados; donde los convenios, tratados y protocolos internacionales, ratificado y promulgado por el Estado Dominicano, adherido a estos en virtud del procedimiento establecido para tales fines, produce la incorporación de estos convenios, tratados y acuerdos multilaterales, a nuestro ordenamiento jurídico, mas no como un acto legislativo derivado de uno de sus poderes públicos, sino como un compromiso integro de Estado a Estado, que compromete la responsabilidad nuestra ante la comunidad internacional. De ahí, que existan restricciones sobre la competencia para derogar o inaplicar instrumentos internacionales que fu y ratificados por el Estado Dominicano, salvo el derecho a denunciar un
• cional en el que la Republica Dominicana no está saüsfecho; mas no inobservar los convenios y tratados intemacionales, como sucede en la especie al pretender modificar los términos y alcance de estos



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

instrumentos internacionales, lo que no fue observado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia al rechazar los argumentos y razones jurídicas invocados por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

La relevancia de los artículos ut supra se debe a que supedita la aprobación de los convenios y tratados a los órganos políticos del Estado, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y el Congreso, excluyendo a los demás órganos del Estado, por lo que después de haber sido ponderado por el Tribunal Constitucional e incorporados al ordenamiento jurídico nacional, su jerarquía e interpretación no pueden afectar su validez y ser invalidados por los tribunales y órganos administrativos del Estado Dominicano, salvo el derecho a denunciar este instrumento internacional para desvincularse del mismo. Otras de las particularidades de estas normas internacionales, según revela la lectura simple de los textos citados, es que el Estado Dominicano está limitado a aprobar o desaprobar estos instrumentos internacionales, salvo que en los mismos instrumentos internacionales estén previstas reservas en favor de los Estados que deseen adherirse a los mismos. Ello, per se, constituye una realidad que descarta que las normas internacionales nacidas al amparo de los órganos internos del Estado sean de la misma jerarquía y disfruten de la misma naturaleza en cuanto a su fuente, formación e implicaciones constitucionales.

Por ende, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia al interpretar las normas, reglas y principios del derecho internacional público aplicables al régimen de la propiedad industrial y régimen de los derechos de exclusivas en materia de patentes, incurrió no tan solo en una interpretación errónea de dichos instrumentos internacionales, sino en una violación a las disposiciones constitucionales citadas, en



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

detrimento de la tutela judicial efectiva y vulneración del debido proceso de ley.

**SEGUNDO MEDIO: VIOLACIÓN ARTÍCULOS 5, 26, 27 Y 28
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE DERECHOS DE LOS TRATADOS.**

La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, del cual el Estado Dominicano es Miembro, dispone que la interpretación de un tratado posee como primera fuente de interpretación el Derecho Internacional Público y lo pactado en el instrumento internacional de la especie, no una normativa de orden interno nacional. El alcance de estos pactos internacionales se establece a partir de las normas, reglas y principios vigentes en el Derecho Internacional, basados esencialmente en principios donde las obligaciones de los Estados se derivan de la Pacta Sunt Servanda.

En efecto, (i) el hecho de que el artículo 27 de la Ley sobre Propiedad Industrial consagre lo (ii) acordado en el Acuerdo de los ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio), (iii) base jurídica para establecer el computo de la exclusividad de los derechos de exclusivas de las patentes a partir de la fecha de presentación de su solicitud, y no de su concesión como interpretara erróneamente la Tercera Sala de la SCJ; (iv) deviene en que esta modalidad de computo jurídico para la aplicación e interpretación de los derechos en materia de patentes, no pueda ser modificada por los poderes públicos nacionales sin que se afecte lo explícitamente señalado en dichos instrumentos internacionales, pues el órgano publico devendría, al margen de la incompetencia y usurpación de poderes sancionadas constitucionalmente con su nulidad absoluta conforme a los artículo 6 y 73 de la Constitución, en un órgano



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

supra nacional que atenta contra los principios de reciprocidad e igualdad de los Estados en el ámbito del derecho internacional.

¿Qué relación tiene lo señalado con la Resolución No. 2-95, del 20 de enero de 1995, por el que se ratificó el Acuerdo de Marrakech, que establece la Organización Mundial del Comercio? La resolución idem, (v) emitida por el Congreso Nacional, ratificó el Acuerdo de Marrakech, por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio, e integralmente, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por lo que con la ratificación de estos internacionales, hay que inferir que estos pactos internacionales deben ser interpretados conforme a las previsiones del derecho internacional público y, de modo muy concreto, por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. El criterio para el establecimiento de los derechos de exclusivas en materia de patentes no puede ser modificado por un órgano del poder judicial del Estado Dominicano bajo el argumento de estar interpretando estos; mas cuando con la firma y puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, 1ro de marzo del año 2008, no se modificó la modalidad de computo de los derechos de exclusivas en materia de patentes, que continua siendo a partir del depósito de la solicitud, no de su concesión, como erróneamente ha concluido la Suprema Corte de Justicia y órganos judiciales.

No existe razón lógica para admitir las argumentaciones de la Tercera Sala de la SCJ, contenidas en las fojas 17, numeral 22), 17, numeral 23), en las que sostiene, (e.) La ley aplicable a la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente es aquella que rige en el momento en que se produjo la autorización o concesión de la patente, no siendo aplicable, en ese sentido, el artículo 110 de la



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Constitución; que habiéndose producido el acto generador el 28 de julio de 2011, fecha en la que se encontraba en vigencia la compensación del plazo, es de entender que la patente concedida se beneficia de dicha disposición; considerando que la primera interpretación, contenida en la foja 17, numeral 22); deniega el sistema de cómputo de los derechos de exclusivas a partir de la fecha de presentación de solicitud de la patente en esta materia particular del derecho de propiedad industrial y, la segunda, 17, numeral 23), constituye una interpretación dividida de la Suprema Corte de Justicia respecto al cómputo de la solicitud de la patente y sus derechos de exclusiva, diferenciada de la fecha en que se aplican los derechos de compensación a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio DR-CaffA, que esta desprovista de una base jurídica y, a su vez, constituye la prueba de un manifiesto acto de atribución de funciones legislativas y ejecutivas por parte de un órgano del Poder Judicial bajo el supuesto de estar interpretando un texto legal cuya claridad no amerita de interpretación. Tampoco, las expuestas por dicha sala de la SCJ en las fojas 18, numeral 25, 19, numerales 26) y 27) y 20, numeral 28).

El precitado artículo 28 del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, que consagra la irretroactividad de los Tratados, fue violado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que pretendiendo distinguirlo teóricamente del Artículo 110 de la Constitución y aplicar la tesis de las leyes en el tiempo, contravino, también, lo establecido por el artículo 28 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, por ende, infringió los Artículos 26, 73 y 185, numeral 2) de la Constitución, destinados a garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales ratificados por el Estado Dominicano; y, por ende, del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados; siendo imperativo concluir que el ejercicio teórico, esgrimido por la Tercera Sala de la



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Suprema Corte de Justicia, no considero la naturaleza de las normas, reglas y principios de los derechos de propiedad industrial, su razi en los convenios y tratados firmados, ya expuestos precedentemente, y donde no era admisible la tesis de la retroactividad legal para afectar la voluntad consensuada de los Estados y manifestadas en este instrumento jurídico internacional y garantizar su contenido refrendado y asumido por el Estado Dominicano, según se expuso.

Por las razones expuestas, la relevancia del preámbulo y de las disposiciones de los artículos 5, 26, 27 y 28 del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, se infiere la procedencia de la anulación de la sentencia recurrida, considerando que el tribunal aquo incurrió en una serie de violaciones constitucionales, interpretaciones erróneas, falta de base legal, desnaturalización de los hechos, al otorgar un derecho a compensación en

materia de patente, en la especie, quebrando el principio de irretroactividad consagrado en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Acuerdo de Marrakech y el Acuerdo de los ADPIC, sin perjuicio de lo que se dirá sobre el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA que entró en vigencia el 1ro. de marzo del 2008, y del artículo 28 Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que estableció un sistema de cómputo de los derechos de exclusivas de las patentes a partir de la fecha de presentación de la solicitud, que configura el acto concreto para la determinación en el tiempo de la compensación; por lo que se incurrió en una transgresión al Derecho Internacional Público, a estos instrumentos internacionales y al artículo 185, numeral 2) de nuestra Constitución, por lo que la sentencia en cuestión debe ser anulada.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TERCER MEDIO: VIOLACIÓN CLAUSULAS 15.1.11., L15.1.12 Y 15.1.13. DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DR-CAFTA.

En el marco de las negociaciones de los diversos renglones que conforman el Tratado Libre Comercio ente República Dominicana Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), se produjeron acuerdos concretos y compromisos específicos de asumir una gama de tratados y convenios de interés para los Estados envueltos en este. Los apartados fueron compromisos de Estado a Estado, en virtud de las facultades y atribuciones establecidas en los derechos locales de estos y las previsiones inherentes al Derecho Internacional Comercial y Derecho Intemacional Público. En la especie, se produjeron, a partir de los acuerdos del DR-CAFTA, tres marcos regulatorios en materia de atentes, a saber:

- a) El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes*
- b) Las solicitudes nacionales de patentes reguladas estrictamente por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y su reglamento de aplicación;*
y,
- c) El Convenio de Paris; que ya existía y había sido adherido al derecho vigente dominicano.*

En efecto, el texto del párrafo anterior es explícito cuando indica, actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, por lo que no se puede pretender darle a este instrumento jurídico una connotación que difiera de este para pretender ajustar por la fuerza un criterio que contraviene la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y el DRCAFTA



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La claridad de las cláusulas 15.1.11, 15.1.12 y 15.1.13, citadas ut supra, son bastante explícitas en que ningún acto... que haya tenido lugar con anterioridad a la entrada en vigor del tratado; ni que el Estado podrá invocar los criterios de sus normas locales para evadir lo dispuesto en el acuerdo..., entendiendo que el sistema de interpretación de los tratados, convenios y acuerdos es el contenido en este instrumento internacional, que disfruta de una autonomía del derecho interno, y corrobora las normas y principios establecidos en el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados.

En ese mismo orden, la lectura del capítulo quince del Tratado DR-CAFTA descarta la aplicación retroactiva del mismo, al establecer en el precitado numeral 1 1 que sus cláusulas se aplican a toda materia existente en la fecha de entrada en vigor de este Tratado, sin que se pueda asumir que se aplica a las situaciones o actos ocurridas antes de su entrada en vigencia; salvo su vigencia para el presente y porvenir a partir de su ratificación y cumplimiento de la Ley de Implementación del DR-CAFTA, o que a la fecha de entrada del Tratado satisfice o llega a satisfacer los criterios de protección de este Capítulo, es decir, el apartado analizado jurídicamente se expresa con una conjugación en presente (satisface) y futura llega a satisfacer los criterios de protección...); por lo que el elemento retroactividad y la aplicación de una compensación en materia de patentes no se refiere a situaciones o actos ocurridos en el pasado, donde ineludiblemente están las solicitudes de patentes, nacionales e internacionales, al amparo del Convenio de Paris, que se habían depositado previo a la entrada en vigencia de dicho instrumento jurídico, político y comercial.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por tanto, la sentencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia Administrativo violo las disposiciones del de Libre Comercio DR-CAFTA:

15.1.13. Este Capitulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

Honorables Magistrados del Tribunal Constitucional, es forzoso reconocer que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia excedió el límite de su competencia al proceder a interpretar los convenios y tratados firmados por la República Dominicana en materia de patentes como si se tratasen de disposiciones nacidas en el seno interno de los órganos del Estado sin considerar que las fuentes de estos convenios y tratados está en el ámbito del derecho internacional público.

A los argumentos indicados, debemos destacar que a raíz del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, enfo en vigencia en la Republica Dominicana el Tratado Intemacional de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 16, que en su Artículo II dispone que l) La Oficina receptora otorgará como fecha de presentación intemacional la fecha de recepción de la solicitud intemacional reafirmando el criterio vigente sobre cómo se computan los derechos de exclusivas derivados del acto de depósito o solicitud de una patente.

Cabe resaltar que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al pretender interpretar la Ley de Implementación del Tratado DR-CAFTA y de la Ley sobre Propiedad Industrial, al margen del régimen jurídico intemacional que les sirve de fundamento, excluyo las normas, reglas y principios que les son aplicables a los instrumentos intemacionales citados, cuya fuentes se basan en el consenso de los Estados pactantes



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

y no en la imposición legal de un órgano intemo del Estado Dominicano, como son las leyes del Congreso; por lo que los pEsupuestos jurídicos y proposiciones fácticas que conciemen a la especie fueron vulneradas por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia y su sentencia debe ser anulada en virtud de los artículos 26, numeral 2), 73, 185, numeral 2) de la Constitución a fin de restablecer las garantías y derechos en los términos y condiciones pactadas por los Estados Miembros, contenidos en el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, que en su contenido reproduce el Convenio de Viena sobre los Derechos de los Tratados, no tan solo en cuanto a cómo deben ser interpretados y ejecutados los tratados y convenios internacionales, sino en lo que concierne a la naturaleza consensual de estos y el compromiso de Estado que envuelven en un ambiente donde la reciprocidad e igualdad entre los Estados Miembros constituyen la esencia del pensamiento jurídico y del ámbito del derecho internacional.

Por los motivos expuestos, Honorables Magistrados del Tribunal Constitucional, procede. en la especie, revocar la sentencia recurrida por desnaturalizar el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, al conferirle una interpretación que desborda la intención de los Estados expresadas de manera tácita en este instrumento, al interpretar retroactivamente los convenios y tratados citados, especialmente, el DR-CAFTA, y modificar lo que debe ser entendido por acto en el ámbito contenido en estos instrumentos internacionales, lo que es contrario al debido proceso de ley, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva.

CUARTO MEDIO: VIOLACION ARTÍCULOS 110 DE LA CONSTITUCIÓN, 40.13, 40.15, 69.10 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DOMINICANA.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El contenido del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo explícito de las cláusulas generales del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y sus modificaciones a la Ley sobre Propiedad Industrial, que constituyen la base de sustentación para reclamar la compensación en materia de patentes, no pueden estar dotadas de una doble interpretación jurídica, una para cuando se trata de pretender ordenar una compensación en desconocimiento de que esta es una facultad exclusiva de la Administración Pública, cuyas facultades han sido establecidas en el artículo 27 en la Ley sobre Propiedad Industrial, con el termino podrá otorgar la compensación en materia de patentes; y, otra, cuando se pretende otorgar un derecho a compensación desnaturalizando el contenido del texto que señala esta facultad de la Administración Pública, sus elementos constitutivos para que la misma pueda ser objeto de una ponderación reservada única y exclusivamente a la Administración Pública, así como modificar la acepción de actos ocurridos como sinónimos de derechos adquiridos, retroactividad impropia y acto administrativo para desnaturalizar lo que los Estados libremente han pactado y convenido en el pleno uso de sus respectivas soberanías, incurriendo en un desconocimiento de la propia que se desprende la probabilidad de obtener una prórroga de compensación en materia de patentes, que en la especie, sería de manera concreta el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA.

En las circunstancias supra indicadas, estaríamos frente a una exigencia carente de base legal y un acto de transgresión a las facultades y atribuciones reconocidos a los demás órganos del Estado ajenos al poder judicial, en violación a los artículos 4 y 6 de la Constitución, sin perjuicio de los demás textos ya señalados, por lo que la sentencia aquo debe ser revocada por constituir una vulneración



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

absoluta al debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva de los derechos de las diversas partes en un proceso determinado. Nadie está por encima de la Constitución y las Leyes.

La solicitud de prórroga de compensación del plazo de vigencia de una patente podrá ser otorgada a favor de las solicitudes de patentes realizadas con posteridad a la entrada en vigencia del DR-CAFTA, por las razones expuestas y en los presupuestos establecidos en el artículo 27 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por la Ley No. 424-06 sobre Implementación del DRCAFTA, respetando el acto de presentación de solicitud de patente como configurativo de la ocurrencia del acto jurídico que genera la protección por ser cónsono con lo establecido por el artículo 27 de la Ley No. 20-00 y ser compatible con la intención de los Estados Pactantes en el DR-CAFTA, no por la fecha de concesión de la patente solicitada, como erróneamente ha sido interpretada.

QUINTO MEDIO: VIOLACIÓN A LOS ARTICULO 4, 6, 40.15, 138 DE LA CONSTITUCION Y 27, NUMERAL 1) DE LA LEY SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En los artículos 4, 6 y 40.13 y 40.15 de nuestra Constitución, de manera combinada y explícita, consagran la división clásica de los poderes públicos, enfatizando como principio constitucional, no de Ley, sino de Constitución, que estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones y que sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes. Es decir, no es posible que ningunos de los poderes pretenda usurpar las funciones y atribuciones que la Ley Sustantiva les otorga a cada uno de estos y a



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

los órganos constitucionales contemplados en la Constitución, sin perjuicio de las atribuciones que se reconozcan a otros órganos contemplados en la Ley Magna.

Asimismo, la parte in fine del artículo 4 dispone que a las atribuciones y funciones de estos poderes podrán ser determinadas por las leyes, léase las normas que han cumplido con los procedimientos constitucionales para vincular a los diferentes órganos e instituciones públicas, Bajo estas premisas y para que ningún órgano pretenda atribuirse funciones incompatibles con su naturaleza, la Constitución consagra que esta última es la Ley Suprema de la Nación y que su violación esta sancionada por la anulación de los actos que construyan una subversión o transgresión a sus normas y principios (constitucionales), artículo 73 de la CPRD, o su nulidad por violentar el principio de jerarquía constitucional, lo que el poder judicial ni el Congreso pueden pretender desconocer porque constituiría un atentado contra ordenamiento jurídico y político consagrado en la Ley de leyes, artículo 46 de la CPRD.

¿Puede el poder judicial modificar el alcance de una norma legal que le confiere funciones específicas a la Administración Pública bajo el alegato de estar cumpliendo con el control de legalidad? La Constitución Dominicana en su artículo 4, parte in fine, señala que no puede. Ella establece, no tan solo su Supremacía, sino que el control del poder judicial se delimita a verificar si se la Administración Pública está cumpliendo con lo que expresa la Ley, artículo 139 de la Ley Magna, sin reconocerle otra facultad al poder judicial. Su artículo 40,15, ut supra, delimita los poderes de los órganos e instituciones públicas y de las personas, bajo la garantía constitucional y la seguridad jurídica de que nadie podrá ser obligado a hacer lo que la



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ley ni o mandan, ni impedirseles lo que la Constitución y la Ley no prohíben.

No obstante, por un vicio de lectura y una desnaturalización del alcance del artículo 27 de la Ley Núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, tanto en su contenido como en su interpretación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia incurrió en legislador y en descuidar su responsabilidad de tutelar de manera efectiva y apego al debido proceso de Ley la situación de las que fue apoderada para administrar justicia. A saber, leamos, el artículo citado: .

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.

l. 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 mínimo 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.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado pr una sola vez, extendiéndolo hasta un mínimo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones, en los casos que la autoridad competente del permiso de comercialización hubiere incurrido en un retraso irrazonable en el proceso de la primera aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, protegido por una patente de invención vigente, y se verifique una reducción del periodo de comercialización exclusivo del producto, como resultado de dicho retraso. Para efectos de este numeral se considerwa 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 solicitó la aprobación de comercialización 3. 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,' ii) De la autorización de comercialización a la que se refiere el Numeral 2; b) Estas disposiciones solo aplicaran a las patentes vigentes en la República Dominicana. c) La Dirección de Invenciones compensara el valor de un (1) día por cada un (1) día de retraso hasta el mínimo previsto en los Párrafos ly 2. d) Para el computo de la compensación establecida en el Numeral 1, los periodos imputables a acciones del solicitante no se tomaran en cuenta.

En lo expuesto por el Etfculo 27, en sus numerales l), 2) y 3), la Ley No. 424-06 sobre Implementación del Tratado DR-CAFTA, estoe la Ley, no del criterio de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), se infieren los siguientes elementos jurfdicos:

e) El derecho de compensación de patente que ha sido otorgado a ONAPI y cuyo depósito se realizó con anterioridad a la entada en



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

vigencia del Tratado DR-CAFTA es facultativo para la Administración Pública, así como el que se configure con posterioridad a la entrada en vigencia del Tratado DR-CAFTA, citamos, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez...

t) Por lo que, aun presumiendo sin pruebas, como sucedió en la especie, la existencia de lüaso irrazonable imputable al Departamento de Invencciones de ONAPI, por la Ley sobre la materia y la separación e indelegabilidad de üibuciones que establece el artículo 4 y el arfculo 6 sobre la Supremacía Constitucional de la Constitución ,y, sin perjuicio de los medios relativos a la jerarquía de los tratados, convenios y acuerdos asumidos por el Estado Dominicano, el artfculo 2 de la Ley sobre Implementación del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, es bastante explicito respecto a que la compensación del plazo de vigencia de patente es una facultad exclusiva y discrecional de la Administración Pública y, en la especie, tratándose de un acto de solicitud²² de patente ocurrido en el año 2001 ²³, previo a la entrada en vigencia del DR-CAFTA, que entró en vigencia el 01 de marzo del 2008 y cuyas disposiciones generales expresan de manera absoluta la irretroactividad de compensación de vigencia a favor de las solicitudes de patentes previas a la entrada en vigencia del DR-CAFTA, no se puede pretender obligar judicialmente a que la Administración Pública otorgue una compensación de vigencia de patente cuando entiende que esta no procede en la especie. Por ende, las jurisdicciones que ponderaron el caso incurrieron en los vicios de violación a las convenciones, tratados, constitución, ley, exceso de poder, incompetencia, interpretación errónea del régimen jurídico en materia de patentes, lo que se corrobora con la simple lectura de los numerales citados correspondientes al artículo 2 de la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La existencia de una Ley explícita sobre la facultad discrecional a favor de la Administración Pública permite establecer que sus disposiciones fueron desconocidas por el Poder Judicial al atribuirse el derecho de otorgar y ordenar por sentencia que se compensara en materia de patentes de manera imperativa, lo que la Ley no le reconoce a dicho poder del Estado bajo ninguna circunstancia, y cuya sentencia por estar viciada de inconstitucionalidad e ilegalidad por las razones expresadas, no es conforme a lo dispuesto por los artículos 4, 6, 40.15, 73 y 138 de la Constitución. Ello sin obviar que la falta de ponderación del elemento jurídico entraña una falta de motivación, que deviene en una falta de base legal, afectando la validez de su sentencia y evidenciando que se vulneró la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley en los tres -3- considerandos principales vinculados al presente apartado:

Numeral 35). Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera, que al acoger el recurso contencioso administrativo en nulidad de actuación emitida por ONAPI, que declaró improcedente en cuanto a la forma la solicitud presentada por la parte hoy recurrida afín de que le fuera aplicada la compensación del plazo de vigencia de su patente, de acuerdo a lo establecido por el citado artículo 27 de la Ley Núm. 2000, el tribunal aquo no violó su competencia ni incurrió en exceso de poder, como alega la actual parte recurrente; sino que actuó conforme con las atribuciones que le han sido otorgadas por los artículos 139 y 165 de la Constitución, que, de manera combinada, lo facultan para ejercer el control de legalidad de la actuación administrativa, revocando los actos que no sean conformes al derecho y restableciend^o al interesado el disfrute del derecho que le ha sido negado a consecuencia de esta actuación ilegítima de la administración, como ocurrió en la especie.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En lo expuesto por el artículo 27, en sus numerales 1), 2) y 3), modificado por la Ley No. 424-06 sobre Implementación del Tratado DR-CAFTA, esto es del texto íntegro de la Ley, no del criterio de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Por tanto, la lectura combinada de los artículos constitucionales y legales contemplados en el presente apartado, sin desconocer los demás apartados que conforman el presente recurso de revisión constitucional, es concluyente sobre la facultad reservada a la ADMINISTRACION PUBLICA por disposición del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, modificado por el Artículo 2 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006, que entró en vigencia en fecha 01 de marzo del año 2008, la configuración de la vulneración de las atribuciones de la Administración Pública, desconocimiento de los artículos constitucionales citados, exceso de poder e incompetencia del poder judicial para abrogarse funciones exclusivas de otros órganos y poderes constitucionales, la demostración de la existencia de una vulneración de la tutela judicial efectiva, desconocimiento de la tutela administrativa efectiva consagrada en el artículo 69.10 de la Constitución y del debido proceso de ley que debe observarse en cada materia y proceso, por lo que la sentencia recurrida debe ser revocada con todos los efectos de derecho.

5. Argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

La presente parte recurrida, Merck Sharp & Dohme Corp., depositó escrito de defensa ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual plantea, de manera principal, la inadmisibilidad del recurso por carecer de especial trascendencia o relevancia constitucional; se manera subsidiaria, el



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

rechazo en torno al fondo, por improcedente, mal fundado y carente de base legal. Para el logro de tales pretensiones argumenta lo que sigue:

INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE DECISIONES JURISDICCIONALES interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), por falta de previa y formal invocación del derecho fundamental violado y por carecer el mismo de especial trascendencia o relevancia constitucional.

Honorables Magistrados, en el indicado Recurso de Revisión de Decisión Jurisdiccional interpuesto por la ONAPI, esta alega que su recurso es admisible, por la supuesta violación de las reglas del debido proceso y la tutela judicial efectiva Alega además insospechadas violaciones al principio de separación de poderes y a tratados internacionales, desde la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, el Acuerdo de Marrakech que dio origen a la Organización Mundial del Comercio, los Acuerdos sobre Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (en lo adelante, los Acuerdos sobre los ADPIC) y el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA.

En cuanto al primer requisito de admisibilidad del recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, el cual exige que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la mismas debemos decir que con excepción del cuarto medio o causal invocado, que es el relativo a la supuesta violación del principio de irretroactividad de la ley; ninguno de las causales propuestas en este recurso de revisión constitucional fue elevado ante la Suprema Corte



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

de Justicia, ni fue objeto de discusión o conclusiones formales ante el Tribunal Superior Administrativo. Y en lo que respecta a la pretendida aplicación retroactiva de la ley podemos decir que la hipótesis que defiende la ONAPI no tiene ninguna relevancia constitucional a la luz del artículo 53 de la Ley 13-11.

Para ponderar en detalle la admisibilidad o no del Recurso de Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales interpuesto por la ONAPI, hagamos un breve repaso de los medios planteados con apreciación de los hechos y el derecho en que pretenden fundarse. La acostumbrada serenidad y seriedad con que este tribunal suele evaluar los asuntos le permitirá advertir que la recurrente no ha hecho más que tratar de constitucionalizar artificialmente el debate con críticas carentes de pertinencia, no invocadas previamente y carentes de especial trascendencia o relevancia constitucional.

Sobre la inadmisibilidad del Recurso de Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales, tomando en cuenta que la primera y quinta causal de inconstitucionalidad invocada por la parte recurrente, no cumplen con los presupuestos de admisibilidad establecidos en el artículo 53, numeral 3 de la Ley No. 137 — 11.

Por estar el primer y el quinto medio, relativos a la vulneración al debido proceso y a la violación de del principio de separación de poderes, en cuanto a sus causas de inadmisibilidad estrechamente vinculados, los trataremos de manera conjunta en este apartado. Aunque en el desarrollo de las defensas al fondo por ser asuntos de derecho diferentes los abordaremos de manera separada.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Del examen en conjunto de las normas constitucionales invocadas en el primer medio planteado por la ONAPI se advierte que la recurrente ha compendiado régimen constitucional dominicano atinente a los tratados y convenios internacionales firmados por nuestro Estado. En efecto, los artículos que pretenden servir de justificación a las críticas hechas a la sentencia atacada tienen que ver con las reglas aplicables a la firma, entrada en vigor, aplicación y control constitucional de los tratados internacionales y no con la tutela judicial efectiva o el debido proceso.

La recurrente reivindica como premisa superior de su silogismo que la celebración y firma de los tratados internacionales corresponde al Poder Ejecutivo (artículo 128.1 literal d) de la Constitución); que la aprobación de estos tratados es materia exclusiva del Congreso Nacional (artículo 93 numeral 1 de la Constitución) y que el control preventivo de su constitucionalidad corresponde a este Tribunal Constitucional (artículo 185 numeral 1 y 2 de la Constitución). Luego agrega que una vez ratificados y publicados estos instrumentos forman parte del orden jurídico nacional (artículo 26 numeral 1 de la Constitución).

Finalmente en su premisa inferior y conclusión la ONAPI indica que al desconocer un tratado internacional la Suprema Corte de Justicia ha violado los artículos antes mencionados ya que ningún órgano del Estado tiene facultad para cuestionar o desconocer un convenio y/o tratado que ha cumplido con los requerimientos internos del Estado de la República Dominicana, sin que se hayan hecho reservas al respecto; pues si al Tribunal Constitucional le está vedado traspasar los límites establecidos por el artículo 185, numeral 2 de la Constitución, con mayor razón le está vedado a la Tercera Sala de la Suprema Corte de



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Justicia y a los demás órganos judiciales y administrativos del Estado Dominicano. Por lo que es concluyente que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia incurrió en una violación a los tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como al artículo 185, numera/ 2) de la Constitución, al modificar el régimen de cómputo asumido por el Estado Dominicano en materia de patentes, que obligan a que se orden la anulación de la sentencia dictad.*

En ese mismo tenor amplía las conclusiones de su primer medio diciendo que: a/ interpretar las normas, reglas y principios del derecho internacional público aplicables a/ régimen de la propiedad industrial y régimen de los derechos de exclusivas en materia de patentes, incurrió no tan solo en una interpretación errónea de dichos instrumentos internacionales⁶ sino en una violación a las disposiciones constitucionales citadas, en detrimento de la tutela judicial efectiva y vulneración del debido proceso de ley'. ⁷ (sic)

Como puede advertirse estos alegatos no guardan relación con la supuesta violación al debido proceso y la tutela judicial efectiva.

En su enfoque, particularmente en la quinta causal, la ONAPI entiende que al haber vulnerado supuestamente un compromiso internacional cuya firma, ratificación y control previo corresponden al Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional respectivamente, y que la Suprema Corte de Justicia incurrió en una violación de estas competencias de atribución conferidas por la Constitución a las mencionadas entidades.

Salta a la vista que los artículos 93 numeral 1; 185 numeral 1 y 2; y 26 numeral 1 de la Constitución no son para nada atinentes al caso de la



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

especie, por lo que el caso presentado por la ONAPI, a fortiori carece de relevancia constitucional ya que al invocar un fundamento fáctico y legal fuera de contexto el recurso lejos de constituir una ocasión valedera para que este tribunal pueda aclarar su alcance o interpretación, afecta el derecho de defensa de la recurrida por no estar frente a argumentos lógicamente articulados.

Tampoco se puede advertir de qué manera la sentencia atacada ha desconocido las competencias y prerrogativas contenidas en dichos artículos. Sobre todo, considerando que la Suprema se limitó a fungir como corte de casación en ocasión precisamente de un apoderamiento de la ONAPI. Ya en otras ocasiones este tribunal ha afirmado que no viola un derecho fundamental el órgano que ejerce las funciones que le encomienda la constitución.

Invocar en el caso de la especie violación a la separación de poderes, y sostener que al dictar su sentencia la Suprema Corte de Justicia ha desconocido la competencia del Poder Ejecutivo sobre la firma de tratados (artículo 128.1 literal D) de la Constitución), o las atribuciones del Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional sobre la aprobación y control preventivo de los tratados respectivamente (Artículo 93 numeral 1 de la Constitución; artículo 185 numeral 1 y 2 de la Constitución) es realmente un absurdo jurídico.

En este caso aplicaría, mutatis mutandi, la doctrina instituida en la Sentencia TC/0297/14, de 19 diciembre de 2014, reafirmada en la TC/0306/15, del 25 de septiembre de 2015 y TC/0002/17, del 4 de enero de 2017, dictadas en materia de amparo en las que se esclarece la inadmisibilidad de las acciones por ser notoriamente infundadas. Y a pesar de que en materia de amparo este tribunal ha conceptuado que



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

la inadmisibilidad debe ser la excepción, siendo la admisibilidad la regla, ha tenido que poner bridas a los accionantes sentado el criterio según el cual:

La ONAPI pretende sustentar supuestas violaciones a los textos constitucionales antes citados bajo el alegato de que, la Suprema Corte de Justicia al interpretar el artículo 27 de la Ley 20-00 como lo ha hecho, violó lo pactado en el DR-CAFTA y el principio Pacta Sunt Servanda de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y con ello incurrió en conflicto de competencias con el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional pues supuestamente la sentencia hoy atacada deroga o modifica el contenido de estos instrumentos internacionales. Veamos como expresa la ONAPI esta idea literalmente: los convenios, tratados y protocolos internacionales, ratificado y promulgado pr el Estado Dominicano, adherido a estos en virtud del procedimiento establecido para tales fines, produce la incorporación de estos convenios tratados y acuerdos multilaterales, a nuestro ordenamiento jurídico, más no como un acto legislativo derivado de uno de sus poderes públicos, sino como un compromiso íntegro de Estado a Estado, que compromete la responsabilidad nuestra ante la comunidad internacional, De ahí, que existan restricciones sobre la competencia para derogar o inaplicar instrumentos internacionales que fueron asumidos y ratificados por el Estado Dominicano, salvo el derecho a denunciar un instrumento internacional en el que la República Dominicana no está satisfecho; más no inobservar los convenios y tratados RIZIK ALVA REZ a internacionales como sucede en la especie al pretender modificar los términos y alcance de estos instrumentos internacionales, lo que no observado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de justicia al rechazar los



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

argumentos y razones jurídicas invocadas por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). (sic)

Luego a renglón seguido, y sobre la base de que supuestamente la Suprema Corte de Justicia ha modificado el contenido del Tratado DR-CAFTA la ONAPI invoca que la sentencia atacada viola supuestamente la separación de poderes al atribuirse competencia del Poder Ejecutivo (Artículo 128,1 literal D) de la Constitución) sobre la firma de tratados, del Congreso Nacional (Artículo 93 numeral 1 de la Constitución) sobre la aprobación de estos tratados y sobre el control preventivo de su constitucionalidad de los tratados que reconoce la Carta Magna a este Tribunal Constitucional (Artículo 185 numeral 1 y 2 de la Constitución).

El argumento es completamente impertinente. No viene al caso y desplaza la discusión al ámbito constitucional de manera artificial para decir lo menos. El medio, en sí mismo, podría perfectamente declararse inadmisibile por su falta de relevancia constitucional.

En el caso de la especie la Suprema Corte de Justicia con su sentencia no ha cuestionado las atribuciones que la Constitución le confiere al Ejecutivo, al Congreso o a este Tribunal Constitucional sobre los aspectos señalados. De hecho, en el caso de la especie la Tercera Sala de la Suprema Corte no ha aplicado el Tratado DR-CAFTA de manera directa sino la ley de implementación del tratado que es la Ley 424-06.

La cuestión discutida en la sentencia recurrida gira entorno a determinar si una patente solicitada antes de la entrada en vigencia de la Ley 424-06 puede en determinadas circunstancias beneficiarse del



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

plazo de compensación que los Estados miembros del DR-CAFTA se obligaron a conceder en caso de retraso irrazonable.

Por otra parte, como ya hemos dicho su quinto medio es correlativo al primero ya que endilga a la Suprema Corte de Justicia haber usurpado poderes conferidos a poderes y órganos del Estado y con ello habría violado la separación de poderes. La recurrente en el desarrollo de su quinto medio expresa claramente este enfoque al indicar que: En los artículos 4, 6 y 40.15 nuestra Constitución, de manera combinada y explícita, consagran la división clásica de los poderes públicos, enfatizando como principio constitución, no de ley, sino de Constitución, que estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones Y que sus encargados son responsables y no pueden delegar sus funciones.

Y en el mismo tenor la recurrente desarrolla su idea diciendo que:

La existencia de una ley explícita sobre la facultad discrecional a favor de la Administración Pública permite establecer que sus disposiciones fueron desconocidas por el Poder Judicial atribuirme el derecho de otorgar y ordenar por sentencia que se compensara en materia de patentes de manera imperativa, lo que la Ley no le reconoce a dicho poder del Estado bajo ninguna circunstancia, y cuya sentencia por esta viciada de inconstitucionalidad e ilegalidad por las razones expresadas no es conforme a lo dispuesto por los artículos 4 6, 40.15, 73 y 138 de la Constitución.

Contrario a lo aquí expresado por la ONAPI la sentencia del Tribunal Superior Administrativo y la sentencia hoy recurrida no otorgan ningún derecho de patente, sino que se limitan la primera a verificar la



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

legalidad del acto de denegación y consecuentemente a reconocer a la titular de la patente el derecho a recibir una compensación. Por ello ordena a la administración el cumplimiento y respeto de este derecho lo que está completamente dentro de las atribuciones del Poder Judicial como garante del debido proceso.

En consecuencia, el medio planteado debe ser rechazado por falta absoluta de pertinencia y relevancia constitucional, además de ser notoriamente improcedente, ya que la sentencia recurrida dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia no ha decidido, en ningún modo sobre aspectos que colidan con las normas constitucionales invocadas y los presupuestos fácticos no guardan relación con el punto de derecho decidido por la Suprema Corte de Justicia a quien fue sometido el asunto precisamente por la ONAPI mediante recurso de casación.

B. Sobre la inadmisibilidad del Recurso de Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales, tomando en cuenta que la segunda, tercera y cuarta causal de inconstitucionalidad invocada por la parte recurrente, no cumplen con los presupuestos de admisibilidad establecidos en el artículo 53, numeral 3 de la Ley No. 137 -11.

En el desarrollo de su segundo, tercer y cuarta causal que abordaremos de forma conjunta por estar estrechamente relacionados la ONAPI alega violaciones al debido proceso por una supuesta inobservancia por parte de la Suprema Corte de Justicia a los siguientes tratados internacionales. En el segundo medio invoca violaciones a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; en el tercer medio invoca supuesta violación a las cláusulas 15.1.11, L15.1.12 y 15.1.13 del DR-CAFTA, causal que es correlativa a su cuarto medio



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

sobre supuesta aplicación retroactiva del artículo 27 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

En primer término, cabe destacar que al abordar el tema sometido al Tribunal Superior Administrativo esta jurisdicción no aplicó de manera directa ningún tratado internacional. Ciertamente, tanto el juez de fondo como la Suprema Corte de Justicia se limitaron a aplicar una ley que, aunque nacida de un compromiso internacional, es en términos formales una ley puramente interna. La Suprema Corte de Justicia al evaluar la decisión tomada por los jueces de fondo, la valoró a la luz de la correcta aplicación de la Ley 20-00 y las modificaciones introducidas por la Ley 424-06 sobre Implementación del DR-CAFTA. Por lo que el debate, en ninguna etapa del proceso, giró en torno a la dilemática entre el derecho interno y derecho internacional.

Al dictar su sentencia la Suprema Corte de Justicia se limitó a aplicar el derecho interno contenido en las referidas leyes y en ningún momento la ONAPI invocó la aplicación de la Convención de Viena. Un examen de la sentencia atacada y del recurso de casación de la hoy recurrente permite concluir que en ningún momento este aspecto fue objeto de debate.

Este caso no tiene nada que ver con la hipótesis en la que un Estado Miembro de un tratado internacional alega la prevalencia de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Tampoco la sentencia cuestiona el alcance de los tratados que menciona la ONAPI.

Tampoco son relevantes en el presente caso las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y otros los instrumentos internacionales a los



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

que hace referencia la recurrente. Pues, en ningún momento la solución adoptada por la Suprema Corte de Justicia ha interpretado, cuestionado o aplicado directamente estos compromisos por lo que los alegatos de violación a estas convenciones son inoportunos e irrelevantes para la solución del presente caso y por tanto devienen inadmisibles.

Como bien lo indica la sentencia atacada el único punto de derecho discutido tiene que ver con responder si una patente solicitada en fecha 25 de mayo de 2001 y concedida en fecha 28 de noviembre de 2013 le puede ser aplicada una ley que entró en vigencia el 1ro de marzo 2008. La sentencia atacada resume el objeto de la controversia en los siguientes términos: esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia entiende que el conflicto]jurídico que se deña del momento de la entrada en vigor de la Ley núm. 424-06 sobre Implementación del DR-CAFTA en relación con la aplicación del beneficio de compensación a las concesiones de patentes otorgadas un retraso irrazonable posterioridad a la vigencia de la ley presente, fue tratado conforme con el derecho por el tribunal a qud.

Debemos aclarar que, aunque el principio de irretroactividad de la ley reviste un carácter constitucional y ha sido objeto de discusión en el caso de la especie, las posiciones ya fijadas por este Tribunal Constitucional son suficientemente claras y el caso en cuestión no aportaría nada al esclarecimiento al esclarecimiento de su la jurisprudencia constitucional. Por tanto, este medio resulta inadmisibile considerando lo dispuesto en el párrafo del artículo 53 de la Ley 137-11 según el cual La revisión po rla causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto plantea.

Esta reserva sobre la apreciación de la especial trascendencia o relevancia constitucional dejada por el legislador al criterio del Tribunal Constitucional ha sido bien delimitada por este colegiado en materia de revisión de amparo (Sentencia TC/0007/12) y aplicable perfectamente al caso de la especie. El concepto de especial trascendencia o relevancia constitucional fue definido por este Tribunal Constitucional en su Sentencia de principio TC/0007/12, la cual estableció que dicha condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

Sin embargo, en el caso de la especie no se verifica ninguna de estas hipótesis. Alegar violación al principio de irretroactividad cuando la Suprema Corte de Justicia ha aplicado a un patente otorgada en 2013 una ley entrada en vigencia en 2008 es alargar una discusión absurda.

El requisito de la especial trascendencia se justifica — en palabras de este tribunal (TC/0040/15) -: en virtud de la naturaleza extraordinaria,



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

excepcional y subsidiarla del recurso de revisión jurisdiccional, la que, a su vez, se fundamenta en el hecho de que este recurso modula el principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida de proveer la posibilidad de revisar una decisión definitiva. Es, pues, todo esto lo que explica y Justifica el requerimiento, por demás trascendente, de que el asunto, además de cumplir con los requisitos señalados, tenga especial trascendencia y relevancia constitucional. Es que en efecto, se procura evitar que el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales sea utilizado para disminuir la eficacia y la eficiencia de las decisiones de los jueces del Poder Judicial y, consecuentemente, que la Jurisdicción especializada del Tribunal Constitucional sea usada para tales fines, contraviniendo, de esa manera, la altísima dignidad de su destino institucional.

Conforme a lo anterior, conviene recordar lo establecido por este Tribunal Constitucional en su Sentencia No. TC/0040/15, cuando señaló lo siguiente: En tal sentido, conviene recalcar que la pretensión que nos ocupa ya fue debidamente conocida, valorada y fallada por todos los tribunales ordinarios, quedando definitivamente resuelta por la jurisdicción competente: el Pleno de la Suprema Corte de Justicia Este Tribunal reitera - además de recordar que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un recurso excepcional y subsidiario - que no puede asumir la función de revisar los hechos y analizar pormenorizadamente la actuación de la Suprema Corte de Justicia en la especie

En tal sentido, el presente recurso no reviste la característica de especial trascendencia o relevancia constitucional en virtud del párrafo del artículo 53, por lo que el mismo debe ser declarado inadmisibles como se hará valer en nuestras conclusiones formales.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

*III. DEFENSAS AL FONDO CONTRA LAS CAUSALES DE REVISIÓN
PLANTEADOS POR LA ONAPI.*

Defensas al fondo contra la primera causal de revisión: Supuesta violación a la tutela Judicial efectiva y debido proceso de ley al interpretar el artículo 27 numeral 1ro de la Ley núm. 20-00 sobre propiedad industrial de la República Dominicana supuestamente al margen de los artículos 26, numeral 2); 93 numeral 1), literal L); 128.1 literal D), 185 numerales 1) y 2), 73 y 6 de la Constitución Dominicana.

En el desarrollo de nuestro medio de inadmisión hemos dejado claro que la primera causal de revisión planteada por la ONAPI resulta no pertinente o inoperante ya que las normas constitucionales en que se trata de sustentar no guardan relación con el punto de derecho conocido ante los tribunales de fondo.

En esta primera causal o primer medio la ONAPI sostiene que la Suprema Corte de Justicia supuestamente violó el artículo 33 de los Acuerdos ADPIC y que con esta violación desconoce toda la reglamentación constitucional dominicana en torno a las competencias y atribuciones que la Carta Magna reserva al Poder Ejecutivo, Congreso Nacional y Tribunal Constitucional sobre la suscripción, aprobación y control preventivo de los tratados.

Por decir lo menos este argumento es absurdo y divorciado de la lógica jurídica. Sería como decir que al violar una ley el infractor viola las atribuciones que le reconoce la Constitución al Congreso Nacional de aprobarlas.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sin embargo, como defensa de la parte recurrida, estamos en el deber de presentar también argumentos al fondo del asunto, y como veremos tampoco en este nivel de discusión la ONAPI ofrece razones valederas. Entrando en materia, en esta primera causal se le critica a la Suprema Corte de Justicia no haber garantizado una tutela judicial efectiva y un debido proceso. Aunque en el epígrafe y desarrollo de este medio la ONAPI no cita el artículo 69 de la Constitución todos sabemos que es este artículo el que impone la garantía de una tutela judicial efectiva y resume los principios del debido proceso.

En el caso de la especie la ONAPI no explica en qué medida la sentencia atacada ha vulnerado supuestamente sus garantías constitucionales. Se limita la recurrente a imputarle a la Suprema Corte de Justicia supuestas violaciones a las normas constitucionales que atribuyen ciertas competencias al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional y a este Tribunal Constitucional.

Pero al margen de estas falencias si se examina la sentencia atacada, este tribunal podrá advertir que en ella se expone claramente el punto de derecho que le fue presentado, se evalúa la decisión adoptada por el Tribunal Superior Administrativo a la luz de las críticas presentadas por la recurrente y finalmente se adopta una decisión motivada respondiendo a las conclusiones presentadas. Es en consideración a estos elementos que debe este Tribunal Constitucional apreciar si se ha vulnerado la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Nada tienen que ver estos aspectos con los artículos de la Constitución Dominicana que invoca la recurrente. En un ánimo de encausar la discusión evaluemos lo que planteó la ONAPI ante la Suprema Corte de Justicia y las razones de derecho que esta le ofreció en el ejercicio de su facultad de intérprete de la ley.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En su recurso de casación la ONAPI alegó que: el tribunal a quo estableció que el punto de partida del plazo de compensación fue la fecha de la patente y que esta fue concedida con posterioridad al 1ro de marzo de 2008, momento en que entró en vigencia la figura jurídica de la compensación en nuestro ordenamiento Jurídico de acuerdo con lo establecido por el artículo 2 de la Ley núm. 424-06, que modificó el artículo 27 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial; que esta interpretación del tribunal a quo resulta errónea, al obviar que la norma establece que el punto de partida — los hechos a tomar en cuenta - para determinar si procede la compensación del plazo de vigencia de una patente, es la fecha de solicitud y/o pago del examen de fondo, como lo establece el indicado artículo 2 y no la fecha de concesión, como fue interpretado por dichos jueces.

En respuesta a estos alegatos la Suprema Corte de Justicia hizo primero un recuento de los hechos, estableció la fecha de solicitud de la patente (que fue el 25 de mayo de 2001), la fecha de pago del examen de fondo (que fue el día 28 de noviembre de 2003) y especialmente la fecha de concesión de la patente (que ocurrió el 28 de noviembre de 2013). Luego, la Suprema Corte de Justicia ofrece un razonamiento en su sentencia indicando lo siguiente: esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia entiende que el conflicto jurídico que se deriva del momento de la entrada en vigor de la Ley núm. 424-06 sobre Implementación del DR-CAFTA en relación con la aplicación del beneficio de compensación a las concesiones de patentes otorgadas con un retraso irrazonable con posterioridad la vigencia de la ley presente, fue tratado conforme con el derecho por el tribunal a quo. Ello debido a que la determinación del plazo para el beneficio de la compensación debe computarse con la fecha de la concesión de la patente y no sobre la fecha en que es presentada la solicitud.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Y luego, en el mismo cuerpo de la sentencia, la Suprema Corte de Justicia cita otra decisión previamente adoptada por ella misma, en la que establece que a partir de la concesión es que se materializa el derecho adquirido por su titular, lo que indica que 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 en el artículo 27 de la Ley 20-00, estaba en aplicación al momento en que esta le fue concedido.

A pesar de la claridad de esta decisión y su consecuente motivación la ONAPI considera que le fue vulnerado su garantía a una tutela judicial efectiva y al debido proceso.

La verdad es otra, la ONAPI ha querido insistir en cuestionar la posición fijada por el Poder Judicial sobre la forma en que debe calcularse el plazo o cómputo del retraso en el otorgamiento de la patente. Y esto es precisamente lo que la recurrente pretende a volver a discutir ante este tribunal, aspectos de fondo y de interpretación de la ley.

Sobre la posibilidad de improcedencia de convertir este Tribunal Constitucional en una tercera o cuarta jurisdicción de fondo este colegiado ha sido suficientemente claro y reiterativo. Además de que ya en decisiones varias ha dejado constancia de que este tribunal constitucional considera que la interpretación de las normas legales es una función de los jueces del Poder Judicial, en particular, de los miembros de la Suprema Corte de Justicia como órgano responsable de fijar los criterios jurisprudenciales en el ámbito de la legalidad.¹⁶ Con



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

la única limitante de que estas interpretaciones judiciales sean razonables y motivadas lo que se cumple cabalmente en el caso de la especie.

El pecado original de este medio o causal es que confunde el plazo de vigencia de la patente con el derecho a una compensación del plazo de vigencia. Según expresa la recurrente en su instancia, ésta confunde el plazo de vigencia que prevé la parte capital del artículo 27, como se puede advertir en el siguiente párrafo:

Lo expresado implica que conforme a las disposiciones de los convenios y tratados internacionales, así como en la Ley promulgada por la República Dominicana, en cumplimiento de los acuerdos precedentes y los que se sucederán en el presente recurso de revisión constitucional, el régimen de patentes en República Dominicana, prevé un sistema de cómputo de los derechos de exclusivas de/ titular de una patente a partir del momento en que ocurre el acto de depósito de dicha solicitud (sic)

En apoyo a esta opinión la ONAPI recurre a lo dispuesto en Artículo 33 de los Acuerdos ADPIC el cual establece que:

Artículo 33, - La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Según esta disposición los Estados Miembros debían reconocer a toda patente al menos una protección mínima de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Este mínimo de protección fue



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

asumido por el Estado Dominicano al promulgar la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial que establece en su Artículo 27 lo siguiente:

Sin embargo, la confusión de la ONAPI radica en que los textos citados se refieren al plazo de vigencia y no al plazo de compensación. En su sentencia, la Suprema Corte de Justicia no contraviene lo relativo al plazo de vigencia (que en efecto se computa desde la fecha de la solicitud). Lo que se reconoció a la titular de la patente es el derecho a un plazo complementario, diferente al plazo de vigencia principal, y que tiene como punto de partida la fecha de la concesión de la patente, momento en que se concretiza el retraso y a partir del cual se puede solicitar la complementariedad.

El plazo de vigencia de una patente es la protección concedida al titular para explotar de manera exclusiva la invención. Por su parte el plazo de compensación es una reparación por el retraso irrazonable de la administración en el proceso de evaluación y otorgamiento del derecho, Esta reparación consiste como bien lo indica la ley en el otorgamiento de una extensión o prórroga a la vida de la patente. No puede computarse el plazo de compensación sin que se haya incurrido en retraso, ni antes de que se conceda la patente.

Sin embargo, en el caso de la especie lo que se discute no es el plazo de vigencia de la patente; sino la compensación del plazo de vigencia y con la promulgación de la Ley 424-06 se introdujo una excepción a esta regla.

Como es bien sabido el examen de una patente, que por definición es novedosa, comporta nivel inventivo y aplicación industrial, es un proceso que requiere tecnificación. En países como el nuestro la falta



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

de agilidad administrativa produce retrasos verdaderamente increíbles. Para una patente que tendría una vida útil de 20 años desde la fecha de su solicitud la ONAPI puede agotar 10 y hasta 15 años de esa vida útil en el proceso de examen y otorgamiento de la patente y otros 10 años como en el caso de la especie en procesos judiciales para el reconocimiento pleno del derecho. Esta situación motivó a que en el DR-CAFTA se incluyera el reconocimiento de un derecho de compensación cuando el retraso sea juzgado irrazonable.

Según el Párrafo I del Artículo 27 introducido por la Ley 424-06 de Implementación del DR-CAFTA se consideraría como irrazonable todo retraso imputable a la Dirección de Invenciones en el otorgamiento de la patente igual a 5 años desde la fecha la presentación de la solicitud 0 3 años a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior. El Artículo 27 lo expresa literalmente en los siguientes términos:

Es que el plazo de compensación tiene como fundamento el retraso irrazonable e imputable a la administración. Llevando el caso de la especie al extremo ya en marzo de 2008 el derecho a la compensación estaba garantizado y vigente, y desde esa fecha al 28 de noviembre de 2013 suman de 5 años, 8 meses y 27 días lo que ya de por sí es un retraso irrazonable a la luz del artículo 27 de la Ley 20-00, sin contar los años de demora que se acumularon antes de la entrada en vigencia de la ley.

Defensas al fondo contra la segunda, tercera y cuarta causal de revisión de manera conjunta: a) Supuesta violación de los artículos 5, 26, 27 y 28 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados; b) Supuesta violación de las cláusulas 15.11, '15.1.12 y 15.1.13 del



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tratado de Libre Comercio DRCAFTA y c) Supuesta violación del artículo 110, 40.13, 40.15 Y 69.10 de la Constitución de la República, por alegada aplicación retroactiva de la Ley y con ello supuesta violación al debido proceso, Desnaturalización de los hechos.

En el desarrollo de su segunda causal de revisión, la ONAPI acusa a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de haber desconocido la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Según la ONAPI, la sentencia atacada desconoció las reglas contenidas en los artículos 5, 26, 27 y 28 que básicamente se refieren al ámbito de aplicación de dicha convención, a la regla 'Pacta sunt servanda, a la prevalencia de los tratados sobre el derecho interno y a la irretroactividad de los tratados respectivamente, los cuales rezan literalmente como sigue:

Artículo 5 Convención de Viena. Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados adoptados en el ámbito de una organización internacional. La presente Convención se aplicará a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional, sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la organización.

Al interpretar la Suprema Corte de Justicia, supuestamente de manera errónea, el artículo 27 de la Ley 20-00, la ONAPI entiende que dicho tribunal ha violado el DR-CAFTA y con ello la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Una parte del desarrollo de su primer medio ayuda a comprender el alcance que pretende dar la ONAPI a su crítica:



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el desarrollo de este primer medio la ONAPI afirma que:

De la sentencia aquo se infiere que tiene derecho a compensación del plazo de vigencia toda solicitud de patente depositada antes de la entrada en vigencia del Tratado de Libre comercio DR CAFTA, apartado de la propiedad industrial que entró en vigencia en fecha 01 de marzo de 2008. Es decir, al Interpretar que la compensación beneficia a todas las concesiones acaecidas durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y sin considerar la fecha del depósito de la solicitud de la patente, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia incurre en una interpretación que desconoce el contenido de las cláusulas internacionales pactadas libremente por los Estados Miembros de estos Instrumentos internacionales de manera expresa dispone que el derecho a compensación no aplica para las solicitudes de patentes que se hayan depositado antes de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, por lo que observamos dos -2- presupuestos jurídicos diferentes, uno derivado de una interpretación del ordenamiento jurídico interno sin considerarla naturaleza Pacta Sunt Servanda de los tratados, convenios y acuerdo internacionales y la jerarquía de estos en el ordenamiento jurídico internacional, y , en el segundo, donde la interpretación de la compensación de plazo en materia de patentes es la aplicación de lo establecido en estos instrumentos internacionales, siendo ambos fuentes jurídicas vulneradas en violación al debido proceso de ley la tutela Judicial por la SCJ, la no apegase a las delimitaciones establecidas por ambos instrumentos jurídicos, que comparten una raíz común, considerando que la ley vigente en la República Dominicana es la expresión de los acuerdos y convenios firmados y ratificados por el Estado Dominlcand.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por su parte, en su tercera causal, lo mismo que en la segunda, la ONAPI también alega violación de un tratado internacional, en este caso del Tratado de Libre Comercio del DR-CAFTA. Es por ello que la segunda causal la respondemos conjuntamente con la tercera.

En efecto, a todo lo largo del presente proceso la ONAPI ha sostenido erróneamente que el otorgamiento del plazo complementario de vigencia a la Patente de Invención No. P2001000175 constituiría una aplicación retroactiva de las modificaciones introducidas al Artículo 27 de la Ley 20-00. Hemos visto a lo largo de este escrito que según la ONAPI el hecho de que la solicitud de patente se haya realizado en fecha 25 de mayo del 2001 hace supuestamente inaplicable la disposición legal entrada en vigencia a partir del 1 de marzo de 2008. Sin embargo, la ONAPI pierde de vista el hecho de que la Patente de Invención No. P2001000175 fue concedida mediante Resolución No. 225-2013 de fecha 28 de noviembre de 2013. Es decir que la modificación introducida a la Ley 20-00 en fecha 1 de marzo del 2008, tenía ya casi 6 años en vigor al momento en que fue dictada la resolución que concediendo la patente de invención. Luego es evidente que la Resolución No. 225-2013 de fecha 28 de noviembre de 2013 fue dictada bajo el imperio del nuevo Art. 27 de la Ley 2000.

En consecuencia, no constituye una aplicación retroactiva de la ley, y por ende no viola el Art. 110 de la Constitución Dominicana, el hecho aplicar una norma entrada en vigencia el 1 de marzo del 2008 a una decisión administrativa emitida el 28 de noviembre del 2013.

Habiendo puntualizado lo anterior, es importante analizar el objeto de dicha disposición. Como hemos expuesto anteriormente, el Art. 27 de la Ley 20-00, en su Párrafo 1, numeral 3, letra a), sección i, establece



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

expresamente que la solicitud de compensación se realizará dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de la expedición de la patente, más aún, la letra b), establece que estas disposiciones sólo aplicarán a las patentes vigentes en la República Dominicana De lo anterior, podemos colegir que todas las patentes expedidas o concedidas a partir del 1 de marzo de 2008, serán beneficiadas con las disposiciones del Art. 27 de la Ley 20-00, toda vez que por interpretación literal de dicho artículo, el derecho nace con el retraso y es posible exigirlo de 103 60 días de la concesión de la patente.

Dicho de otro modo, el Nuevo Art. 27 de la Ley 20-00 aplica a todas las patentes concedidas con retraso a partir del 1 de marzo de 2008. Poco importa que la solicitud se haya hecho antes del 1 de marzo 2008, ¡Pues lo que la ley procura extender es la patente, ¡no la solicitud de la misma!

Considerando que la patente fue otorgada en el año 2013, le es aplicable el artículo 27 y sus modificaciones ya que en ese momento estaba en pleno vigor los cambios introducidos por el legislador. Sobre la aplicación de la ley en el tiempo tanto la doctrina publicista como la privatista han sido claras. La nueva ley produce un efecto inmediato, en el sentido de que a partir de su entrada en vigor, rige todos los actos y hechos jurídicos que se produzcan todas las situaciones jurídicas en vigor. Asimismo podemos afirmar que en el caso de marras, la ley está produciendo sus efectos para el futuro y no está siendo retroactiva, ya que la retroactividad se tipifica cuando la ley welve sobre e/ pasado, ya sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, o para modificar y suprimir los efectos ya realizados de un derecho⁰, pues a la fecha del 1 de marzo del año 2008 no había nacido el acto, y en consecuencia no existe ninguna modificación o supresión de los efectos de derecho adquirido alguno, toda vez que el mismo es reconocido y



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

puede ser ejercido a partir de la concesión de la patente, precisamente luego de la entrada en vigencia de la disposición.

La posición del Tribunal Superior Administrativo sobre el particular ha sido acertado y coherente con otros casos. Ayuda a comprender el razonamiento del Poder Judicial ver como se ha razonado con anterioridad por ejemplo: el Tribunal ha podido ponderar y determinar que la recurrente goza de dichos derechos que le otorga la modificación de la Ley 424-06, pues que aún presentando la recurrente su solicitud de patente en fecha 03 de enero del 2006, no es hasta el día 17 de febrero del año 2012, en que la Administración de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), concede la Patente a PFIZER PRODUCTS, INC

En consecuencia, sintetizando la posición actual de la jurisprudencia, el estado actual de nuestro derecho puede resumirse de la manera siguiente: el acto generador del derecho a la compensación del plazo de vigencia es el acto administrativo de concesión de la patente de invención y no la fecha de solicitud de la patente, por tanto la ley que rige es aquella que estuviera vigente al momento de la emisión de la patente. Por lo tanto, no viola el artículo 110 de la Constitución de la República aplicar una ley entrada en vigencia el 1 de marzo del 2008 a una patente concedida en fecha 28 de noviembre del 2013.

Derecho comparado sobre la aplicación en el tiempo del régimen de compensación de plazo de vigencia. - En este sentido, respecto al momento de cuando nace el derecho a solicitar la compensación del plazo, el Tribunal de Propiedad Industrial Chileno se pronunció diciendo que: ...Cuarto: Que, atendido que el problema planteado por e/ INAP/ es básicamente de retroactividad de la ley, debe considerarse



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

que no siempre que una norma jurídica mira al pasado es necesariamente retroactiva.

En este sentido, se debe apuntar que el derecho a la extensión del periodo de protección existe solo: Dentro de los seis meses de otorgada la patente, conforme e/ artículo 53 bis 1 de la Ley del Ramo. En consecuencia, la mirada retroactiva que hace la ley, desde el inicio de la tramitación hasta la solicitud de extensión, no es más que el horizonte de tiempo sobre el cual este Tribunal debe analizar y calificar las demoras, para definir la longitud temporal del derecho a la extensión de la protección.

Con relación a la aplicación de la ley en el tiempo, dicho tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera: Tercero: Que atendido lo anterior, a la fecha de concesión del registro, el dos de junio de 2009, el artículo 53 bis 1 de la Ley de Propiedad Industrial y, por ende, le era plenamente aplicable la institución de la protección suplementaria, Cuarto: Que con relación a lo señalado por el Instituto Nacional de la Propiedad industrial en cuanto a que sería aplicable en el caso de autos el inciso P del artículo 2 transitorio de la Ley 19,997, que modificó la Ley de Propiedad Industrial, es de/ caso considerar que no es atinente en la especie, toda vez que dicha norma se refiere a solicitudes en trámite y no a registros concedidos, como en el presente caso.

El criterio jurisprudencial antes citado ha sido reiterado en posteriores decisiones, toda vez que el Tribunal de Propiedad Intelectual chileno se pronunció en el mismo tenor exponiendo lo siguiente: Tercero: Que en razón de lo anterior, a la fecha de concesión de/ registro, el treinta de octubre de/ año dos mil ocho se encontraba plena y absolutamente vigente el artículo 53 bis de la Ley de Propiedad Industrial y, por lo



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

tanto le era plenamente aplicable la institución de la protección suplementaria... '27

Del análisis anterior, podríamos hacer una analogía con el caso que nos ocupa y en consecuencia colegir que la Patente de Invención concedida en fecha 28 de noviembre de 2013 es totalmente susceptible de beneficiarse de las disposiciones del Art. 27 de la Ley 20-00, toda vez que las mismas entraron en vigor en fecha 1 de marzo de 2008, siendo posterior el acto de la concesión considerado como el creador del derecho. Resulta evidente que el mismo ha de ser considerado a los fines de determinar si la ley es aplicable o no, descartando en adición, el argumento de la retroactividad en el presente caso en razón de que la ley aplicable a la solicitud de extensión es aquella que regía en el momento que se produjo la misma — refiriéndose a la concesión de la patente - como ya hemos mencionado anteriormente.

Por otro lado, tenemos a bien resaltar el caso de Perú, ¿que acogió en cuanto a la forma una solicitud de compensación de plazo de vigencia de la patente por haberse presentado dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha en que queda consentida la resolución administrativa que concede la patente? Se trató de una solicitud de compensación de plazo presentada en fecha 23 de marzo de 2009, sobre una patente solicitada en fecha 30 de marzo de 2004 y concedida en fecha 12 de marzo de 2009. En este caso, la ley que dispone la aplicación de la restauración del término de la patente fue el Decreto Legislativo No. 1075, vigente desde el 28 de junio de 2008, disposición que fue implementada en ocasión de la aplicación e implementación de las disposiciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos en dicho país, incluyendo, entre otras, la siguiente: Artículo 33.- Solicitud de Ajuste. La solicitud de ajuste deberá



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

formularse bajo sanción de caducidad, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde que queda consentida una resolución administrativa que concede la patente.

Analizando la experiencia peruana, podemos señalar que la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención fue acogida en cuanto a la forma, en vista de que se produjo respecto de una patente concedida luego de un año de vigencia de la Ley que dispone tal derecho

De igual manera, resulta imprescindible determinar cuándo produce efecto una nueva ley, y de igual manera descartar la inobservancia del principio de Irretroactividad de la ley contenido en el Artículo 110 de la Constitución de la República.

En este sentido, y luego de analizados los argumentos antes expuestos, es posible afirmar que es necesario que se produzca el acto jurídico de la concesión con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones para que las mismas sean aplicables, es decir, que la ley nueva sólo aplica para actos y hechos vigentes. Es en virtud de lo anterior, y atendiendo a que la Patente P2001000175 fue concedida en fecha 28 de noviembre de 2013 (mediante Resolución No. 225-2013, más de cinco (5) años luego de la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas al Art. 27 de la Ley 20-00), que resulta evidente e indiscutible la aplicabilidad de las disposiciones de dicho artículo al caso en cuestión, toda vez que el acto jurídico de la concesión se produjo con posterioridad a la entrada en vigor del texto legal aplicable.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Contrario a una aplicación retroactiva de la ley, como argumentan tanto la Dirección de Invenciones de la ONAPI en su citada Resolución, como la Dirección General de dicha oficina al fallar la apelación administrativa, el caso de la especie hace referencia a la aplicación de la ley nueva respecto de una situación en curso, toda vez que ciertamente la solicitud de patente es anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley. En este tenor, la Jurisprudencia francesa ha satisfecho con claridad meridiana esta cuestión al establecer que: Toda ley nueva se aplica inmediatamente a los efectos futuros de situaciones jurídicas no contractuales en curso al momento en que ella entra en vigor.

El criterio jurisprudencial antes citado, en cuanto a la aplicación inmediata de la ley nueva respecto de las situaciones jurídicas en curso, ha sido altamente consolidado, ya que es un criterio reiterado durante por lo menos dos décadas de aplicación jurisprudencial y al que han hecho acopio diversas formaciones de la corte de casación francesa. Más aún, la jurisprudencia francesa ha sentado el mismo criterio incluso para el caso de instancias judiciales en curso, y en ese sentido ha establecido que: Asimismo, cuando una situación similar es objeto de una instancia judicial, las disposiciones nuevas deben recibir inmediatamente aplicación en la instancia de apelación en el curso de la cual ellas han intervenido.

Ha sido nuestra intención destacar el criterio jurisprudencial de la aplicación inmediata de la nueva ley aún en el caso de las instancias judiciales en curso, dado que como es sabido, en una instancia judicial existen intereses encontrados toda vez que se trata de dos partes que se disputan un derecho pudiendo una de estas argumentar la existencia de derechos adquiridos. Llamamos a su atención este



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

aspecto, pues el caso que nos ocupa es más sencillo aún, ya que en el proceso administrativo de las solicitudes de patentes de invención no existe una contraparte. En efecto, la disposición legal que prevé la compensación del plazo de vigencia en caso de retardo por parte de la administración durante la emisión de la patente no conlleva una sanción para la administración, sino un beneficio para el administrado afectado por el retraso injustificado.

Asimismo, cabe destacar que nuestra Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en consonancia con la jurisprudencia francesa, al establecer en sentencia del 20 de febrero del año 2008, lo siguiente: Considerando, que al expresar el Artículo 2 del Código Civil que ^A la ley sólo para el provenir, no tiene efecto retroactivo, establece a la vez el principio del efecto Inmediato y el de no retroactividad; que de ese texto multa necesariamente, en un aspecto positivo, una aplicación de la ley nueva para el porvenir y, negativamente, una inaplicación de ella en el pasado; que la ley nueva se aplica inmediatamente sólo a condición de no lesionar derechos adquiridos; que es admitido en doctrina y jurisprudencia que las leyes nuevas se aplican inmediatamente al estatuto legal de los créditos, abstracción hecha de su origen.

Aplicando el criterio contenido en la sentencia antes citada al caso de la especie, debe admitirse que el derecho se genera con la emisión de la patente y no con la solicitud. Precisamente partiendo de este razonamiento es que el legislador, al crear el estatuto de la compensación del plazo de vigencia en caso de retardo en la emisión de una patente, prevé que dicho beneficio nace a partir de la emisión de la patente. En efecto, el legislador hace abstracción del origen del crédito, que en este caso es la solicitud de patente, la cual sólo se



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

menciona como un referente y no así como el punto de partida del derecho. Nótese además que la aplicación de la ley nueva no afecta derechos adquiridos, sino que crea un beneficio a favor del titular de la patente o más bien una compensación por el retardo sufrido por el solicitante.

En este sentido, debemos puntualizar que el DR-CAFTA establece que las partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo ADPIC, y mencionada en adición la regla contenida en el Capítulo Uno del DR-CAFTA, Acápito 3, sobre Relación con otros Tratados, el cual dispone en su Artículo 1 lo siguiente: Artículo 1.3: Relación con Otros Tratados 1. Las Partes confirman los derechos y obligaciones vigentes entre ellas conforme al Acuerdo sobre la OMC y otros acuerdos de los que sean parte.

Es precisamente en el marco de la OMC y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) donde se ha debatido amplia y profundamente el tema de la materia existente' y los actos ocurrido, en ocasión de una disputa surgida entre países contratantes sobre la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC a las patentes concedidas y solicitudes en trámite a la fecha de entrada en vigencia de dichos Acuerdos.

En este orden, el órgano de Apelación de la OMC emitió un informe en fecha 18 de septiembre de 2000³⁴, el cual dispuso lo siguiente: Por las razones expuestas en el presente informe, el Órgano de Apelación: confirma la conclusión del Grupo Especial/ de que es aplicable a las invenciones protegidas mediante patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley e/párrafo 2 del artículo 70, y no el párrafo 1 de ese



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

artículo, porque tales invenciones son materia existente y protegida en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para e/ Canadá, y de que, en consecuencia, el Canadá está obligado a aplicar la obligación establecida en el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley; (...)

Ahora bien, es preciso puntualizar las bases de la decisión adoptada por dicho órgano de apelación, las cuales giraron en torno a la interpretación del Artículo 70, párrafos 1 y 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual precisamente trata el tema sobre materia existente y los actos ocurrido, al disponer lo siguiente:

Artículo 70. Protección de la materia existente

1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos canalizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate.

2. Salvo disposición en contrario, e/ presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia-existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo.

En primer lugar, el Órgano de Apelación abordó el concepto de actos realizados, y dispuso que Un acto es algo hecho y el uso de las palabras actos realizados sugiere que lo que ha sido hecho está actualmente completo o acabado. Esto excluye los casos, con inclusión de los derechos y las obligaciones existentes, que no están acabados. De



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

hecho, el título del artículo 70, protección de la materia existente, confirma contextualmente que la finalidad del artículo 70 consiste en incluir en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADAC materia que, en la fecha de aplicación de/ Acuerdo para un Miembro, existan y satisfagan los criterios pertinentes para su protección en el marco del Acuerdo.

En segundo lugar, el órgano de Apelación abordó el concepto de materia existente y dispuso que debe entenderse por materia existente todo lo que está protegido o cumple con los criterios de protección, y afirmó que los párrafos antes detallados del Artículo 70 confirman la conclusión de que las invenciones son la materia pertinente en el caso de las patentes y de que la materia que se menciona en el párrafo 2 del artículo 70 se refiere, en el caso de las patentes a las invenciones patentables o patentadas. '86 Es decir, la referencia a materia existente abarca las solicitudes en trámite a la fecha de la entrada en vigencia de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

El órgano de Apelación dispuso que si bien es cierto que ambos párrafos tratan de aspectos diferentes, uno sobre actos y el otro sobre materia, no es menos cierto que el párrafo 1 hace referencia a actos realizados es decir que a la fecha de la entrada en vigencia del Acuerdo sobre los ADPIC ya hayan sido concluidos, pero no excluye los derechos y obligaciones correspondientes a situaciones que no han dejado de existir; mientras que el párrafo 2 se refiere a materia que esté protegida o en otras palabras una situación que no ha dejado de existir, ya sea que se trate de una invención protegida o de derechos de patentes pendientes por otorgar.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por otro lado, es importante destacar que el Órgano de Apelación afirmó que la protección de la materia existente no se trata de una aplicación retroactiva del tratado y citó el comentario sobre el artículo 28, que forma parte de los trabajos preparatorios de la Convención de Viena, confirmando la siguiente interpretación: No obstante, si un acto o hecho que haya tenido lugar o una situación que se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de un tratado siguen teniendo lugar o existiendo una vez que el tratado haya entrado en vigor, estarán sujetos a las disposiciones de/ tratado. No puede considerarse que la aplicación de un tratado, a actos, hechos o situaciones que tengan lugar o existan cuando e/ tratado está en vigor, w/nera el principio de irretroactividad, aun cuando esos actos, hechos o situaciones hubieran tenido su comienzo en una fecha anterior.

De igual forma, el caso entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Japón, quienes mediante decisión de fecha 17 de noviembre de 1997⁴¹ arribaron a un acuerdo sobre la problemática planteada respecto del Japón, el cual debía conceder el nivel de protección del Acuerdo sobre los ADPIC a las obras existentes del 1^o de enero de 1946 en adelante durante el resto del plazo de 50 años (dicho Acuerdo entró en vigor para los países desarrollados Miembros de la OMC el 1^o de enero de 1996). La legislación japonesa (Ley N^o 112 de 1994) únicamente preveía la protección de las grabaciones sonoras producidas con posterioridad al 1^o de enero de 1971, contrario a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, en especial el párrafo 2 del artículo 70 entre otros. En este sentido, se arribó a un acuerdo, y El Gobierno del Japón promulgó determinadas modificaciones de la Ley Japonesa de Derecho de Autor las cuales tenían por objeto otorgar la protección antes indicada a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de grabaciones sonoras.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Haciendo una analogía a la naturaleza del caso que nos ocupa, podemos afirmar que las solicitudes en trámite a la fecha de la entrada en vigencia de las disposiciones sobre compensación de plazo de vigencia de la patente, a saber a partir del 1^o de marzo de 2008, son materia existente a la luz del DR-CAFTA y de los Acuerdos ADPIC incorporados por referencia en el Artículo 15.1, numeral 7, del DR-CAFTA. Por tanto, cualquier solicitud de patente que sea concedida luego de la fecha de entrada en vigencia, debe beneficiarse de las disposiciones contenidas en el Artículo 15.9 del DR-CAFTA, incorporadas a nuestra legislación por la Ley 426-06. Y NO constituye en estas circunstancias la aplicación de las modificaciones al Art. 27 de la Ley 20-00 una aplicación retroactiva de la ley. Por lo que deben ser rechazados en conjunto las causales segunda, tercera y cuarta todas las articuladas sobre la base de una supuesta aplicación retroactiva de la ley.

Pierde de vista la ONAPI que no puede hacer del respeto a los derechos subjetivos que reconoce la ley a los administrados un acto facultativo y discrecional', particularmente cuando se trata de derechos patrimoniales como el derecho de la propiedad intelectual expresamente reconocido en la Constitución Dominicana.

Por el contrario a lo sostenido por la ONAPI cuando una institución, funcionario u órgano del Estado tiene a su cargo el cumplimiento de una ley puede perfectamente constreñírsele a ello ordenándoles que materialicen lo que en la ley se manda Este es precisamente el espíritu del recurso de amparo de cumplimiento respecto del cual este tribunal ha dicho que es una acción jurídica que tiene como finalidad hacer efectiva la materialización de una ley o acto de carácter administrativo en interés de vencer la renuencia o resistencia del funcionario o



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

autoridad pública. Con dicha acción, el Juez procura hacer prevalecer la fuerza jurídica y la plena eficacia de la ley (TC/0009/14, de fecha 14 de enero de 2014).

Asimismo, mediante sentencia TC/0205/14, de fecha 3 de septiembre de 2014 se ha definido el amparo de cumplimiento en los siguientes términos E/ amparo de cumplimiento tiene como fundamento, según el artículo 104 de la Ley núm. 137-11, obtener del juez de amparo una decisión mediante la cual se ordene a un funcionario o autoridad pública renuente, el cumplimiento de una norma legal, la ejecución o firma de un acto administrativo, dictar una resolución o un reglamento¹

De ello se desprende que no puede el funcionario público, cuando LA LEY ORDENA escudarse en una supuesta potestad discrecional. Ciertamente existen potestades discrecionales previstas en la ley como el otorgamiento de una licencia para armas de fuego (TC/0010/12), lo mismo que el ascenso y promoción de un militar según la Ley núm. 139-13 (TC/0434/21), o el nombramiento de una persona por otra como ministro por parte del Presidente de la República.

El otorgamiento de la patente de invención es un título que otorga el Estado a una persona física o jurídica para ejercer el derecho exclusivo de comercializar un invento o invención durante un período de vigencia determinado en el ámbito de su territorio. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley 20-00 el período de vigencia es de veinte (20) años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Partiendo de la idea de que la solicitud deberá ser respondida en un plazo razonable.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Es a raíz del examen favorable de la solicitud de la patente por parte de la ONAPI que el titular de la patente queda investido de las prerrogativas substanciales de la que confiere su titularidad. Es prerrogativa de la ONAPI examinar que una solicitud de patente cumple con los requisitos de ley. En caso de denegarla debe ofrecer una decisión motivada Pero no es para nada facultativo el reconocimiento de un plazo de compensación que se ha consagrado como justa reparación por el retraso irrazonable de la misma ONAPI. Sería reconocerle a esta institución la calidad de juez y parte.

De las disposiciones legales expuestas precedentemente, se desprende claramente que, siempre que una patente de invención cumpla con las condiciones antes expuestas, es decir, que se evidencie el retraso en su concesión, que la solicitud de compensación se haga en el plazo legal establecido, entre otros, la compensación debe ser ordenada. Esto es así, toda vez que el DR-CAFTA, como tratado ratificado por el Congreso Nacional mediante Resolución No. 375 de fecha 9 septiembre de 2005, tiene rango constitucional, por lo que se hace obligatorio su cumplimiento mediante el establecimiento de normas que dispongan su implementación, y la correcta aplicación de las mismas.

En este sentido, podemos verificar que el DR-CAFTA, en su Artículo 15.9, numeral 6, letra (a), establece claramente que Cada Parte, a solicitud del titular de la patente, deberá ajustar el término de la patente para compensar por retrasos irrazonables en el otorgamiento de la patente.; es decir el Estado DEBERÁ compensar. Por lo tanto, la expresión podrá indicada en el Art. 27 de la Ley 20-00 antes expuesto, no puede ser interpretada en modo alguno, en contra de las disposiciones del DR-CAFTA y, en consecuencia, las disposiciones sobre compensación de plazo de vigencia de patentes, no son una



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

facultad del todo, o una gracia que pueda decidir 'a ONAPI por propia voluntad, como órgano encargado de aplicar las mismas, en cambio, es un derecho que le corresponde al titular de una patente bajo las condiciones legales establecidas. Y corresponde a los tribunales ordenar su cumplimiento cuando la administración se muestra reticente a cumplir con las leyes y los tratados. Que los tribunales tienen mandato de interpretar las leyes, sus efectos y de ordenar su cumplimiento a las personas de derecho privado o público que en el caso de la especie el Tribunal no ha excedido sus atribuciones al ORDENAR a la ONAPI la extensión del plazo de vigencia de la patente, conforme lo disponen las leyes y tratados aplicables a la materia

No puede reprochársele a un tribunal en el correcto y adecuado ejercicio de sus competencias ordenar a la administración someterse a la legalidad o reconocer derechos que la Ley confiere a las personas y que le han sido conculcados por la administración de forma reiterativa.

Que al ordenarle a la ONAPI el cumplimiento de la Ley y señalarle los términos y condiciones en que debe hacerlo no viola los límites de sus atribuciones el Tribunal superior Administrativo. Que no puede limitarse el Tribunal a revocar la decisión sin ofrecer una solución sobre el fondo de la demanda o de los derechos que le son rogados. Por lo tanto y sin necesidad de extendernos sobre este punto entendemos que el cuarto medio debe ser rechazado.

6. Pruebas documentales

En el expediente del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional figuran, entre otros, los documentos siguientes:



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Escrito que contiene el recurso de revisión interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), depositado ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve (29) de enero del dos mil veintitrés (2023).
2. Copia de la Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de mayo del dos mil veintidós (2022).
3. Copia fotostática de la Sentencia núm. 0030-2017-SSen-00322, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de octubre del dos mil diecisiete (2017).
4. Copia fotostática de la Resolución núm. 0004-2016, dictada por la directora general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) el quince (15) de enero del dos mil dieciséis (2016).
5. Escrito de defensa suscrito por Merck Sharp & Dohme Corp., depositado ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el diecisiete (17) de marzo del dos mil veintitrés (2023).
6. Copia del Acto núm. 1460-22, instrumentado por el ministerial Pedro Junior Medina Mata⁵ el veintisiete (27) de diciembre del dos mil veintidós (2022).
7. Copia del Acto núm. 2329-2022, instrumentado por el ministerial Ángel R. Pujols Beltre⁶ el veintiocho (28) de noviembre del dos mil veintidós (2022).

⁵ Alguacil ordinario de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

⁶ Alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

8. Copia del Acto núm. 525/2023, instrumentado por el ministerial Cristian Arturo Mateo⁷ el veinte (20) de junio del dos mil veintitrés (2023).
9. Copia del Acto núm. Ps 205 2023, instrumentado por el ministerial Ronny Martínez Martínez⁸ el ocho (8) de marzo del dos mil veintitrés (2023).

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

7. Síntesis del conflicto

El conflicto de la especie se contrae a la solicitud de compensación de plazo de vigencia presentada ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) el veintisiete (27) de enero del dos mil catorce (2014), respecto a la patente de invención núm. P2001-000176, concedida el veintiocho (28) de noviembre del dos mil trece (2013), denominada *5-CLORO-3-(4-METASULFONILFENILO)-6-METIL-[2,3] BIPIRIDINLO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SINTESIS*. Dicha compensación fue solicitada por su titular, la empresa Merck Sharp & Dohme Corp. Esta petición fue respondida por la directora de invenciones de la referida institución mediante comunicación suscrita el cinco (5) de febrero del dos mil catorce (2014), determinado específicamente lo que sigue:

[...] Finalmente y en atención al caso de la especie, cuya solicitud de Concesión de Patente fue presentada ante la ONAPI en fecha 25 de Mayo del 2001, esta Dirección de Invenciones considera que no procede conocer los argumentos que acompañen la señalada solicitud de COMPENSACION, y la declara improcedente en cuanto a la forma, por

⁷ Alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

⁸ Alguacil ordinario de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

no reunir los elementos necesarios para su ponderación, bajo el fundamento de todo lo arriba indicado [...].

Inconforme con la respuesta, la empresa Merck Sharp & Dohme Corp., interpuso un recurso de apelación vía administrativa, el cual fue rechazado por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la Resolución núm. 0004-2016, expedida el quince (15) de enero del dos mil dieciséis (2016). Ante la insatisfacción con dicha decisión, la interesada sometió un recurso contencioso administrativo que fue acogido por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo mediante la Sentencia núm. 0030-2017-SS-EN-00322, dictada el veintisiete (27) de octubre del dos mil diecisiete (2017) y, en consecuencia, dispuso textualmente lo siguiente:

CUARTO: ORDENA a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), otorgar la Compensación de Vigencia de plazo hasta el máximo de tres (03) años, como establece el artículo 2 de la Ley No.424-06, de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), en relación a la Patente No. P2001000175, denominada 5-CLORO-3-(4-METASULFONILFENILO)-6-METIL-[2,3] BIPIRIDINLO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SINTESIS, finalizando el día 25/05/2024.

En desacuerdo con dicho fallo, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) interpuso un recurso de casación que fue rechazado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la Sentencia SCJ-TS-22-0507, dictada el treinta y uno (31) de mayo del dos mil veintidós (2022). Dicho fallo, es el objeto del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional de la especie.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

8. Competencia

El Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que disponen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución; 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio del dos mil once (2011).

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

Este tribunal constitucional estima admisible el presente recurso de revisión constitucional, en atención a los razonamientos siguientes:

9.1. Para determinar la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional resulta ante todo necesario evaluar la exigencia relativa al plazo de su interposición, el cual figura previsto en la parte *in fine* del artículo 54.1 de la aludida Ley núm. 137-11. Según esta disposición, el recurso ha de interponerse en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la sentencia recurrida en revisión. Este plazo ha sido considerado como *franco y calendario* por esta sede constitucional desde la Sentencia TC/0143/15, la cual resulta aplicable al presente caso, por haber sido interpuesto con posterioridad a dicho precedente jurisprudencial. La inobservancia de este plazo se encuentra sancionada con la inadmisibilidad.⁹

9.2. Según hemos visto, la impugnada sentencia núm. SCJ-TS-22-0507 fue notificada a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante el Acto núm. 1460-22 instrumentado por el ministerial Pedro Junior Medina

⁹ TC/0247/16.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Mata¹⁰ el veintisiete (27) de diciembre del dos mil veintidós (2022), es decir, cumpliendo con lo dictaminado en las Sentencias TC/0109/24 y TC/0163/24, en el sentido de que la notificación que se estima válida de cara al cómputo del plazo es aquella que se hace a persona o en el domicilio del recurrente, en este caso fue realizada en el domicilio de dicha parte. Mientras que el presente recurso fue depositado ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve (29) de enero del dos mil veintitrés (2023), es decir, dentro del plazo establecido en el artículo 54.1 de la mencionada Ley núm. 137-11. En esta virtud, resulta evidente que la revisión de la especie es admisible en cuanto a este aspecto.

9.3. Asimismo, observamos que el caso corresponde a una decisión que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada material¹¹ con posterioridad a la proclamación de la Constitución de veintiséis (26) de enero del dos mil diez (2010), por lo que satisface el requerimiento prescrito por la primera parte del párrafo capital de su artículo 277.¹² En efecto, la decisión impugnada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de mayo del dos mil veintidós (2022), puso término al proceso administrativo de la especie y agotó la posibilidad de interposición de recursos dentro del Poder Judicial.

9.4. El caso también corresponde al tercero de los supuestos taxativamente previstos en el artículo 53 de la Ley núm. 137-11. Esta disposición sujeta las revisiones constitucionales de decisiones firmes a las tres siguientes situaciones:

¹⁰ Alguacil ordinario de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

¹¹ En ese sentido: TC/0053/13, TC/0105/13, TC/0121/13 y TC/0130/13, entre muchas otras sentencias.

¹² Artículo 277. *Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia.*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza;

2. cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional;

3. cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

Párrafo. - La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

9.5. Como puede advertirse, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) fundamenta el recurso de revisión en el citado artículo 53.3.c). Dicho recurrente sustenta este criterio en que, a su juicio, la Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, vulneró en su perjuicio la tutela judicial efectiva, el debido proceso, los artículos 5, 26, 27 y 28 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, las cláusulas 15.1.11, L15.1.12 y 15.1.13 del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, los artículos 4, 6, 40.13, 40.15, 69.10, 73, 110 y 138 de la Constitución y 27, numeral 1) de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial.

9.6. Respecto al requisito dispuesto en el artículo 53.3.a), concerniente a la invocación formal de la violación tan pronto se tenga conocimiento de la misma, la presunta conculcación a los derechos fundamentales invocados por el recurrente en el presente caso se produce con la emisión por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la indicada Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507, el treinta y uno (31) de mayo del dos mil veintidós (2022). En este tenor, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) tuvo conocimiento de las alegadas violaciones a sus derechos fundamentales al enterarse de la existencia de la sentencia recurrida. En tal virtud, a dicho recurrente le resultó imposible promover antes la restauración de los supuestos derechos fundamentales invocados mediante el recurso de revisión que actualmente nos ocupa. El Tribunal Constitucional estima por tanto que, siguiendo el criterio establecido por la Sentencia unificadora núm. TC/0123/18, el requisito establecido por el indicado literal a) del artículo 53.3 se encuentra satisfecho.

9.7. De igual forma, el presente recurso de revisión constitucional satisface las prescripciones establecidas en los acápites b) y c) del precitado artículo 53.3, puesto que, por un lado, el recurrente agotó todos los recursos disponibles sin que la alegada conculcación de derechos fuera subsanada. Y, asimismo, por otro lado, las violaciones alegadas resultan imputables *de modo inmediato* y



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

directo a la acción de un órgano jurisdiccional que, en este caso, fue la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

9.8. Además, el Tribunal Constitucional también estima que el recurso de revisión constitucional que nos ocupa reviste especial trascendencia o relevancia constitucional,¹³ de acuerdo con el párrafo *in fine* del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11. Este criterio se funda en que la solución del conflicto planteado le permitirá a este colegiado fortalecer su doctrina respecto a la supuesta violación de derechos fundamentales al momento de concederse una solicitud de compensación respecto a una patente de invención. Si bien el Tribunal Constitucional puede evaluar la existencia o no de especial trascendencia o relevancia constitucional en cada caso (TC/0205/13), esto no exime al recurrente de la obligación de exponer la motivación mínima para convencer al tribunal de asumir el conocimiento del caso (Sentencia TC/0007/12: 9.a); motivación que es separada o distinta de la alegación de violación de derechos fundamentales. En este sentido, se rechaza el medio de inadmisión planteado por la parte recurrida, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente decisión.

10. El fondo del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

Respecto al fondo del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, el Tribunal Constitucional expone lo siguiente:

¹³ En su Sentencia TC/0007/12, el Tribunal Constitucional señaló que la especial trascendencia o relevancia constitucional [...] *solo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal -Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

10.1. Como hemos visto, este colegiado ha sido apoderado de un recurso de revisión de decisión jurisdiccional promovido contra la Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507 (que es una decisión firme), dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. En efecto, mediante el fallo recurrido esta última alta corte rechazó el recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00322, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de octubre del dos mil diecisiete (2017). De igual manera, también hemos comprobado que, ante esta sede constitucional, la recurrente alega vulneración a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, a los artículos 5, 26, 27 y 28 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, a las cláusulas 15.1.11, L15.1.12 y 15.1.13 del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, a los artículos 4, 6, 40.13, 40.15, 69.10, 73, 110 y 138 de la Constitución y 27, numeral 1) de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial.

10.2. El estudio pormenorizado de los cinco (5) motivos de revisión presentados por la parte recurrente revela que aunque fueron planteados de forma separada, todos pretenden lo mismo, es decir, justificar la razón por la cual, a su entender, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia erró al momento de rechazar el recurso de casación y validar la argumentación dada por el Tribunal Superior Administrativo para considerar procedente la petición de compensación de plazo de vigencia de la patente de invención núm. P2001-000176, denominada *5-CLORO-3-(4-METASULFONILFENILO)-6-METIL-[2,3] BIPYRIDINLO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SINTESIS*, solicitada por su titular, Merck Sharp & Dohme Corp. En este sentido, el tribunal constitucional procederá a responder dichos medios a través de una motivación conjunta.

10.3. En lo relativo a la irretroactividad de la ley, la Constitución establece en su artículo 110 que *en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Es decir, que una ley posterior no puede desconocer las situaciones jurídicas creadas y consolidadas bajo la ley anterior (TC/0013/12).

10.4. Asimismo, este colegiado ha establecido que la seguridad jurídica *constituye un fin esencial del Estado (TC/0148/13)*, y que esta es concebida como un principio jurídico general consustancial a todo Estado de derecho, que se erige en garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que asegura la previsibilidad respecto de los actos de los poderes públicos, delimitando sus facultades y deberes. Es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios. (TC/0100/13).

10.5. En este contexto, es evidente que *la seguridad jurídica se relaciona con la estabilidad de las normas y está relacionada con la irretroactividad de las leyes, con el principio de legalidad en la actuación de la Administración Pública, con la atribución de competencia a los jueces, entre otros*, de tal forma que [s]i la certeza que tienen los ciudadanos acerca de la existencia de reglas de juego sólidas, justas y bien hechas asegura la previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces, debe inferirse que el principio de la seguridad jurídica es lo que hace posible que la tranquilidad de los ciudadanos descansa también en el principio de legalidad. (TC/0489/15).

10.6. En esta misma línea argumentativa, se impone resaltar que el principio de legalidad es uno de los cardinales del Estado de derecho, que *protege al individuo de las actuaciones arbitrarias y discrecionalidades de las autoridades», pues «presupone que todas las actuaciones de las autoridades quedan sujetas a la Constitución y las leyes (TC/0006/14). Se configura como*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

un mandato a todos los ciudadanos y a los órganos del Estado que se encuentran bajo su jurisdicción para el cumplimiento de la totalidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico dominicano (TC/0183/14).

10.7. Y, también, esta sede constitucional ha considerado que *como consecuencia de lo anterior, podemos afirmar que la seguridad jurídica se relaciona con la estabilidad de la norma procesal, y ello a su vez garantiza que los ciudadanos conozcan, previo al acceso a la justicia, cuáles son los instrumentos legales con los que cuentan, y cuál será la norma aplicada a su proceso [...] (TC/0380/14).* Conviene resaltar que mediante la Sentencia TC/0609/15 fue precisado que:

f. El principio de irretroactividad protege la seguridad jurídica, al impedir que una nueva ley pueda modificar situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a su promulgación y amparadas en los principios y lineamientos contenidos en la legislación precedente. Las leyes han de aplicarse en forma inmediata y hacia el futuro, afectando tanto a los hechos acaecidos durante su vigencia como a aquellos que, iniciados bajo el imperio de la ley anterior, se consuman efectivamente con posterioridad a su derogatoria.

g. La entrada en vigencia de una nueva ley tiene una indiscutible relación con el tiempo, que en algunas ocasiones debe ser graduada por el legislador para establecer concretamente a qué se le dará efecto retroactivo y hasta dónde se produce el alcance de dicha retroacción, cuyos efectos y formas de aplicación dan origen a lo que la doctrina ha denominado conflictos de leyes en el tiempo. El principio de irretroactividad de la ley tiene una función determinante dentro de un sistema jurídico. Por ello está plasmado dentro de las garantías



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

constitucionales que soportan la seguridad jurídica indispensable para la supervivencia de la sociedad.

h. Precisamente, una de las teorías que explica el problema de la irretroactividad de la ley es la de los derechos adquiridos o situación jurídica consolidada a la luz de la legislación. Esta garantía se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener como consecuencia sustraer el bien o el derecho de la persona que se encuentra en el supuesto previsto en la norma derogada o modificada, pues de no serlo, la nueva ley estaría rigiendo situaciones jurídicas antes de su existencia material.

i. Cabe resaltar que una ley se considera con efecto retroactivo cuando viola o desconoce derechos adquiridos conforme a una ley anterior y se hace la distinción de que no lo será si tal desconocimiento sólo es de expectativas de derecho. En consecuencia, los derechos adquiridos serán aquellos que entran y pasan a formar parte de la esfera del destinatario de la norma y, por tanto, no pueden ya ser eliminados.

10.8. Antes de adentrarnos en la definición de derechos adquiridos, conviene puntualizar que *el principio de irretroactividad [...] cede en casos excepcionales por la aplicación retroactiva o ultractiva de disposición de similar estirpe más favorable para el titular del derecho* (TC/0013/12). En cuanto al principio de ultractividad de la ley, hemos dicho que la norma que se aplique a todo hecho, acto o negocio jurídico debe ser la vigente en el momento en que ocurriere el acto de que se trate. [...] En este principio se fundamenta la máxima jurídica *tempus regit actus*, que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella previstos es la aplicable, aunque la misma haya sido derogada con posterioridad. (TC/0028/14)



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

10.9. Partiendo de lo anterior, aunque la norma derogada *no podrá seguir rigiendo o determinando situaciones jurídicas nacidas con posterioridad a la fecha en que quedó derogada, sí continuará rigiendo las situaciones jurídicas surgidas a su amparo, por efecto de la llamada ultractividad de la ley* (TC/0015/13). En fin, que la irretroactividad de la ley impide que una nueva norma afecte los hechos, actos o situaciones que ocurrieron antes de que dicha norma entrara en vigor, mientras que la ultractividad permite que una norma ya derogada continúe aplicándose a hechos, actos o situaciones que ocurrieron durante su vigencia.

10.10. En cuanto a los derechos adquiridos, en nuestra Sentencia TC/0013/12 realizamos unas importantes precisiones:

6.6. Conviene precisar el concepto de derechos adquiridos, para lo cual debe considerarse que toda disposición normativa está constituida por dos elementos: uno material y otro formal. El primero se refiere al supuesto o hipótesis de hecho, previsto en la disposición de que se trate; el segundo, a la conclusión jurídica surgida como consecuencia directa de la ocurrencia de aquellos supuestos e hipótesis fácticos. Comprobado el hecho, nacen los efectos jurídicos que la ley le asigna, y que son, precisamente, los derechos adquiridos. Así, estos derechos deben ser entendidos como las consecuencias jurídicas nacidas en virtud de una ley vigente al cumplimiento del hecho previsto en la misma ley.

6.7. La Sala Constitucional de Costa Rica ha producido abundante jurisprudencia con relación a este tema, estableciendo que: Los conceptos de 'derecho adquirido' y 'situación jurídica consolidada' aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

aquella circunstancia consumada en la que una cosa —material o inmaterial, trátase de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente— ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que [e]sta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la ‘situación jurídica consolidada’ representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando [e]stos no se hayan extinguido aún... En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surta la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada.

6.8. Con igual criterio ha resuelto situaciones similares la Corte Constitucional de Colombia, bastaría referirnos a la Sentencia C-529-94, en la que estableció: Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de aqu[e]lla no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia.

10.11. En otras palabras, los “derechos adquiridos” son todas aquellas situaciones jurídicas configuradas de manera definitiva a consecuencia de un



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

régimen jurídico y que se han incorporado inequívocamente en el patrimonio de una persona (TC/0196/13). De lo anterior se colige que cuando se demanda la violación del artículo 110 de la Constitución [...] se entiende que se está invocando un derecho adquirido (TC/0101/13).

10.12. Con base en lo anterior, procede subsumir dichos razonamientos al caso en concreto. En este sentido, hemos comprobado que la empresa Merck Sharp & Dohme Corp., solicitó el registro de su patente el **veinticinco (25) de mayo del dos mil uno (2001)**, es decir, antes de la entrada en vigor la modificación que introdujo la Ley núm. 424-06 al artículo 27 de la Ley sobre Propiedad Industrial. Por otro lado, se evidencia que la patente fue concedida el **veintiocho (28) de noviembre del dos mil trece (2013)**, ya estando vigente la referida modificación y la solicitud de la compensación fue realizada el **veintisiete (27) de enero del dos mil catorce (2014)**. Cabe precisar que la parte capital del artículo 27 de la aludida norma se mantuvo igual, conservando que la patente tiene una duración de veinte años, contados a partir de la *solicitud*. La modificación consistió, entonces y solamente, en la posibilidad de prorrogar dicha duración por un período máximo de tres años más. A esa prórroga la ley le llamó «compensación del plazo de vigencia», y la admitió en dos escenarios. Empero, para no diluir ni distraer lo que en este caso nos concierne, solo nos limitaremos a referirnos, al supuesto que concierne a este caso, que es cuando la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) incurriera en un retraso irrazonable en el *otorgamiento del registro de la patente* (1) por más de cinco años *desde la fecha de presentación de la solicitud* o (2) por más de tres años *a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo*.

10.13. Lo anterior revela que los beneficios que trajo la modificación del artículo 27 de la Ley núm. 424-06 solo pueden aplicarse a favor del solicitante una vez la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) otorgue *el registro de la patente*. De hecho, el numeral 3, literal a), del referido artículo lo



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

especifica claramente al señalar que *la solicitud se hará, bajo sanción de caducidad, dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir: [...] de la expedición de la patente.* Esto no solo se desprende por la literalidad de la norma («otorgamiento del registro de la patente»), sino por una derivación lógica. En efecto, si la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) rechazare el registro de la patente, poco sentido tendría que el plazo de vigencia de esta sea prorrogado. Esto pone de manifiesto que, tal como razonaron los tribunales del Poder Judicial, el hecho que permite solicitar la compensación del plazo de vigencia de la patente es, precisamente, su concesión, siempre que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) haya incurrido en un retraso irrazonable. De ahí que, al haberse otorgado la concesión ya estando en vigencia la modificación del artículo 27, la empresa Merck Sharp Dohme, Corp., tenía derecho a beneficiarse de la referida compensación del plazo de vigencia; interpretación que fue validada por esta sede constitucional el dictar la Sentencia TC/0759/24.

10.14. Dicho de otra manera, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia al dictar la Sentencia SCJ-TS-22-0507 no ha realizado una aplicación retroactiva ni ultractiva de la ley. Sencillamente, aplicó la ley que estaba —y que, a la fecha, se mantiene— vigente a un hecho que ocurrió durante su vigencia. No se evidencia ningún conflicto respecto de la aplicación de la ley en el tiempo. Más aún, la aplicación que hicieron los tribunales del Poder Judicial de la referida norma no desconoce ningún derecho adquirido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Nótese que esta, en su función regulatoria, es la que concede los derechos. Consecuentemente, los derechos que debían ser protegidos correspondían a la empresa Merck Sharp & Dohme, Corp.

10.15. La recurrente ha cuestionado que la sentencia recurrida contiene una incorrecta motivación, interpretación y aplicación de las disposiciones normativas aplicables a la especie. Esta petición implica necesariamente



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

someter dicho fallo al *test* de la debida motivación desarrollado por este colegiado desde la Sentencia TC/0009/13, por medio de la cual se (acápite 9, literal *D*) los parámetros generales siguientes:

*a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación; y c) que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas.*¹⁴

A su vez, en el literal *G* del mismo acápite 9 de la referida Decisión TC/0009/13, este colegiado enunció los lineamientos específicos que incumben a los tribunales para satisfacer el cabal cumplimiento del deber de motivación; a saber:

a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones; b. exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; c. manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; d. evitar la mera enunciación genérica de principios o la

¹⁴ Del once (11) de febrero de dos mil trece (2013). Numeral 9, literal *D*, págs. 10-11.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; y e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional.¹⁵

10.16. En este contexto, el Tribunal Constitucional ha comprobado que la aludida Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507, dictada la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de mayo del dos mil veintidós (2022), ha efectuado las siguientes actuaciones:

10.16.1. *Desarrolla de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones.* En efecto, en la recurrida Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507 fueron transcritas las pretensiones de la recurrente en casación, y en la fundamentación de sus motivaciones se comprueba que el tribunal *a quo* valoró todos los medios presentados.¹⁶ De esto resulta que existe una evidente correlación entre los planteamientos formulados y la decisión adoptada por la referida sentencia.

Al examinar la decisión impugnada, se constata que el órgano jurisdiccional realizó un recuento de los hechos comprobados por el tribunal de fondo e indicó las motivaciones que vertió con relación a los medios de casación que contestaba. Acto seguido, explicó por qué la compensación del plazo de vigencia se computaba a partir de la concesión y no de la solicitud,

¹⁵ Estos principios han sido posteriormente reiterados en numerosas sentencias. Entre otras, véanse: TC/0009/13, TC/0017/13, TC/0187/13, TC/0077/14, TC/0082/14, TC/0319/14, TC/0351/14, TC/0073/15, TC/0503/15, TC/0384/15, TC/0044/16, TC/0103/16, TC/0124/16, TC/0128/16, TC/0132/16, TC/0252/16, TC/0376/16, TC/0440/16, TC/0451/16, TC/0454/16, TC/0460/16, TC/0517/16, TC/0551/16, TC/0558/16, TC/0610/16, TC/0696/16, TC/0030/17, TC/031/17, TC/0070/17, TC/0079/17, TC/0092/17, TC/0129/17, TC/0150/17, TC/0186/17, TC/0178/17, TC/0250/17, TC/0265/17, TC/0258/17, TC/0316/17, TC/0317/17, TC/0382/17, TC/0386/17, TC/0413/17, TC/0457/17, TC/0478/17, TC/0520/17, TC/0578/17, TC/0610/17.

¹⁶ Véase nuevamente el epígrafe 3 de esta decisión en el que figuran transcritos los argumentos ofrecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia para dictar la impugnada Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

puntualizando que la solicitud supone una simple expectativa de derecho. Además, destacó las fechas relevantes para el caso, señaló que la interpretación asumida por el tribunal de fondo es conforme con el principio de irretroactividad de la ley y recordó que ya había fijado un criterio jurisprudencial con relación a la misma problemática.

En cuanto a los demás medios de casación, el órgano jurisdiccional realizó el mismo ejercicio. Validó que el tribunal de fondo consideró adecuadamente las fechas relevantes del trámite administrativo, reconociendo que la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI) incurrió en un retraso irrazonable, conforme lo dispone la normativa. Finalmente, juzgó que el tribunal de fondo, al ordenar el reconocimiento de la compensación del plazo de vigencia, actuó apegado a sus funciones constitucionales y legales, que le facultan para ejercer el control de legalidad de la Administración Pública, no solo revocando sus actos, sino restableciendo los derechos de los interesados, todo en virtud del control judicial de la legalidad de los actos administrativos.

10.16.2. *Expone concreta y precisamente cómo fueron valorados los hechos, las pruebas y el derecho aplicable.*¹⁷ Es decir, la Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507 presenta los fundamentos justificativos para validar el fallo adoptado por el tribunal de alzada porque los medios planteados por la recurrente en casación ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia fueron respondidos por dicha alta corte.

Nótese que el órgano jurisdiccional consideró que el punto de partida para beneficiarse del derecho de compensación del plazo de vigencia se contaba a partir de la concesión de la patente y no de la solicitud; que la modificación al artículo 27 de la Ley sobre Propiedad Industrial había entrado en vigor cuando se concedió la patente; que la concesión de la patente tiene un efecto

¹⁷ Sentencia TC/0009/13, acápite 9, párrafo «G», literal «b».



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

constitutivo del derecho de propiedad, mientras que la solicitud supone una simple expectativa; que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) incurrió en un retraso irrazonable, pues las solicitudes de traspaso de la patente no representaban un trámite sustancial que justificara el retraso; que, entre la fecha de solicitud de la patente y su concesión, había transcurrido el plazo de cinco años que contempla el artículo 27 modificado de la Ley sobre Propiedad Industrial; y que el tribunal de fondo actuó apegado a las atribuciones que le conceden los artículos 139 y 165 de la Constitución, así como la Ley núm. 107-13, de ejercer el control de legalidad de la actuación administrativa, con posibilidad de revocar actos administrativos y de reestablecer a los interesados sus derechos. De ahí que el órgano jurisdiccional igualmente manifestó, adecuadamente, las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada.

10.16.3. *Manifiesta los argumentos pertinentes y suficientes para determinar adecuadamente el fundamento de la decisión.* En la Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507 figuran consideraciones jurídicamente correctas respecto a los puntos sometidos a su análisis.

10.16.4. *Evita la mera enunciación genérica de principios.*¹⁸ Este colegiado ha comprobado que la Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507 contiene una precisa y correcta identificación de las disposiciones legales que le permiten tomar la decisión. En efecto, el órgano jurisdiccional cumple con este requisito porque exhibe, de forma clara y precisa, los fundamentos justificativos en los cuales se apoyó para emitir su decisión, realizando una adecuada ponderación y valoración de los hechos, las normas y los criterios que rigen la compensación del plazo de vigencia de la patente, en consonancia con la seguridad jurídica y respetando el principio de irretroactividad de la ley. De ahí que el órgano jurisdiccional se ciñó a formular, de manera correcta, las correspondientes

¹⁸ Sentencia TC/0009/13, acápite 9, párrafo G, literal «d».



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

consideraciones jurídicas y las premisas lógicas pertinentes mediante un adecuado y preciso análisis justificativo de su decisión.

10.16.5. *Asegura el cumplimiento de la función de legitimar su decisión.* Este requerimiento de legitimación de las sentencias fue asimismo reiterado por esta sede constitucional mediante la Sentencia TC/0440/16, en los siguientes términos:

Consideramos que si bien es cierto que forma parte de las atribuciones propias de cada tribunal admitir o declarar inadmisibles, así como rechazar o acoger una determinada demanda, instancia o recurso, cada una de estas decisiones debe estar amplia y debidamente motivada, no dejando en la oscuridad los motivos y razonamientos jurídicos que le llevaron a tomar su decisión.¹⁹

En el presente caso estamos en presencia de una decisión que contiene una transcripción de los medios de casación, los principios y reglas ajustables al caso, así como la aplicación de estas al caso concreto.

Con base en todo lo anterior, procede rechazar el recurso de la especie y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida porque no se incurrió en las irregularidades invocadas por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) ni vulnera sus derechos fundamentales.

Esta decisión, aprobada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las magistradas Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; y Sonia Díaz Inoa, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley.

¹⁹ Sentencia TC/0440/16, numeral 10, literal «k», pp. 14-15.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), contra la Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de mayo del dos mil veintidós (2022).

SEGUNDO: RECHAZAR en cuanto al fondo el referido recurso de revisión constitucional descrito y, en consecuencia, **CONFIRMAR** la indicada Sentencia núm. SCJ-TS-22-0507, con base en las precisiones que figuran en el cuerpo de la presente decisión.

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio del dos mil once (2011).

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), y a la parte recurrida, la empresa Merck Sharp & Dohme Corp.

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Aprobada: Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente; Miguel Valera Montero, primer sustituto; José Alejandro Ayuso, juez; Fidas Federico Aristy Payano, juez; Alba Luisa Beard Marcos, jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez; Army Ferreira, jueza; Domingo Gil, juez; Amaury A. Reyes Torres, juez; María del Carmen Santana de Cabrera, jueza; José Alejandro Vargas Guerrero, juez; Grace A. Ventura Rondón, secretaria.

La presente sentencia fue aprobada por los señores jueces del Tribunal Constitucional, en la sesión del pleno celebrada en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinticuatro (2024); firmada y publicada por mí, secretaria del Tribunal Constitucional, que certifico, en el día, mes y año anteriormente expresados.

Grace A. Ventura Rondón
Secretaria