REPÚBLICA DOMINICANA
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

**Exp. núm.:** [redacted]-RECA-02401
**Recurrente:** Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
**Recurrido:** Philip Morris Brands, Sàrl
**Materia**: Contencioso Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)administrativo
**Decisión**: Casa
**SCJ-TS-25-0096**

[redacted]

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia actuando como corte de casación, competente para conocer las materias de *tierras, laboral, contencioso administrativo y contencioso tributario*, regularmente constituida por los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, presidente, Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello F. y Rafael Vásquez Goico, jueces miembros asistidos por la secretaría de la Sala, en la sede de la Suprema Corte de Justicia ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha **31 de enero de 2025**, años 181° de la Independencia y 162° de la Restauración, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Apoderada del recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) contra la sentencia núm. 0030-1642-2023-SSEN-00213 de fecha 17 de marzo de 2023 dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante.

REPÚBLICA DOMINICANA
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

**Exp. núm.:** [redacted]-RECA-02401
**Recurrente:** Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
**Recurrido:** Philip Morris Brands, Sàrl
**Materia**: Contencioso Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)administrativo
**Decisión**: Casa

*I. Trámites del recurso*

1. El recurso de casación fue interpuesto mediante memorial depositado en fecha 13 de noviembre de 2023, en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia, suscrito por el Dr. [redacted] y los Lcdos. [redacted] y [redacted], actuando como abogados constituidos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), representada por [redacted].

2. La defensa al recurso de casación fue presentada por la sociedad Philip Morris Brands, Sàrl., representada por [redacted], mediante memorial depositado en fecha 1 de diciembre de 2023 en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia, suscrito por sus abogadas constituidas Lcdas. [redacted], [redacted], [redacted] Hane y [redacted].

3. Mediante dictamen de fecha 10 de abril de 2024 suscrito por la Lcda. [redacted], la Procuraduría General de la República consideró que procede acoger o el presente recurso de casación.

*II. Antecedentes*

4. En fecha 21 de septiembre de 2012, la sociedad comercial Iqbal Hussain Cheema solicitó a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) el reconocimiento de la marca denominativa *Marble International*, con el propósito de proteger tabaco en la clase 34.

5. En fecha 14 de diciembre de 2012, la sociedad Philip Morris Brands, Srl beneficiaria de la marca denominativa *Malboro* en la clase 34 y destinada a proteger cigarrillos y demás artículos en su clase, incoó un recurso de oposición contra de la solicitud de registro de marca formulada por la sociedad comercial Iqbal Hussain Cheema.

6. En fecha 26 de marzo de 2012 la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) a través del departamento de signos distintivos emitió la resolución núm. 000011, mediante la cual rechazó el recurso de oposición por tratarse de marcas diferentes.

7. Luego, en fecha 12 de septiembre de 2013 la sociedad Philip Morris Brands, Sàrl interpuso un recurso de apelación administrativo ante la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).

8. Posteriormente, en fecha 15 de enero de 2016 la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) mediante la resolución núm. 005-2016 rechazó el recurso de apelación administrativo, por tratarse de signos distintivos fácilmente diferenciables.

9. No conforme con la decisión de la administración, la sociedad Philip Morris Brands, Sàrl interpuso un recurso contencioso administrativo, dictando la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo la sentencia núm. 0030-1642-2023-SSEN-00213 de fecha 17 de marzo de 2023, objeto del presente recurso de casación y que textualmente dispone lo siguiente:

**Exp. núm.:** [redacted]-RECA-02401
**Recurrente:** Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
**Recurrido:** Philip Morris Brands, Sàrl
**Materia**: Contencioso Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)administrativo
**Decisión**: Casa

"**PRIMERO:** DECLARA como bueno y válido, en cuanto a la forma, el presente recurso contencioso administrativo incoado en fecha de 10 de marzo de 2016, por la sociedad comercial PHILIP MORRIS BRANDS, SÀRL., en contra de la OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI). **SEGUNDO:** ACOGE PARCIALMENTE, en cuanto al fondo, el presente recurso contencioso administrativo y, en consecuencia, REVOCA la Resolución núm. 005-2016 de fecha 15 de enero de 2016, emitida por la OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), de conformidad con las motivaciones antes explicadas. **TERCERO: D**ECLARA libre de costas el presente proceso. **CUARTO:** ORDENA que la presente sentencia sea comunicada por secretaria a las partes envueltas y a la PROCURADURIA GENERAL ADMINISTRATIVA (PGA). **QUINTO:** ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo" (sic).

*III. Medios de casación*

10. La parte recurrente invoca en sustento de su recurso de casación los siguientes medios: "**Primer medio:** Vicio de incompetencia y violación al artículo 157.2 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial; sentencias TC/109/21 del Tribunal Constitucional y las relativas a la presunción de Constitucionalidad de la ley y artículo 159.3 de la Constitución. **Segundo medio:** Vicio de usurpación de autoridad, violación artículos 73 y 52 de la Constitución Dominicana. Errónea interpretación del artículo 74 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y recomendación conjunta No. 833 de septiembre de 1999 de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Asamblea de la Unión de París. **Tercer medio:** Incorrecta valoración del artículo 74, literales a) y d) de la Ley 20-00 sobre Propiedad

Industrial. Incorrecta valoración de semejanza y riesgos de confusión en el ámbito de los derechos de propiedad Industrial" (sic).

*IV. Considerandos de la Tercera Sala, después de deliberar*

**Juez ponente: Rafael Vásquez Goico**

11. Esta sala es competente para conocer del presente recurso de conformidad con lo establecido en los artículos 154 numeral 2 de la Constitución de la República y 6 numeral 3 de la Ley núm. 2-23 de fecha 17 de enero de 2023 sobre Recurso de Casación.

*V. Incidentes*

*a) En cuanto a la nulidad del acto de emplazamiento*

12. Antes de ponderar el fondo del recurso, procede dirimir el pedimento incidental planteado por la parte recurrida en su memorial de defensa, dado su carácter perentorio, conforme lo dispone el artículo 44 y siguientes de la Ley núm. 834-78 del 1978. En efecto, dicha parte solicita la nulidad del acto núm. 1117/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023, instrumentado por [redacted], el cual pretendió emplazar a la parte recurrida sin copia de la constancia de depósito del memorial de casación, ni emplazó en el domicilio real de Philip Morris Brands, Sàrl en el extranjero, pues solo se notificó al domicilio del estudio profesional abierto por los abogados suscribientes, que si bien ostentaron la calidad de abogados en el Tribunal Superior Administrativo, dicho mandato terminó con la sentencia que hoy se

impugna, violando de esta manera las disposiciones de los párrafos I y II del artículo 19 de la Ley núm. 2-23 sobre recurso de casación.

13. En lo tocante al emplazamiento ante esta Corte de Casación, el artículo 19 de la Ley núm. 2-23 establece que …*Una vez depositado el memorial de casación y el inventario de los documentos en que se apoya en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia, la parte recurrente notificará acto de emplazamiento a todas las partes que hayan participado en el proceso resuelto por la sentencia que se impugna, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de su depósito.* Asimismo, el párrafo II del citado artículo 19, consigna lo que sigue … *El acto de emplazamiento llevará anexo una copia con constancia de recibo de memorial de casación y el inventario de los documentos que hubieren sido depositados conjuntamente, a pena de nulidad si produce indefensión.*

14. Como se observa, el incumplimiento de las formalidades previstas en la ley en cuanto a las notificaciones de los emplazamientos trae como consecuencia su nulidad, la cual, tomando en consideración el artículo 37 de la Ley núm. 834-78 de fecha 15 de julio de 1978, solo podrá ser pronunciada en aquellos supuestos en los cuales se constate un agravio resultante de dicho incumplimiento, situación que es reafirmada por el artículo 88 de la Ley núm. 2-23 que preceptúa … *Ninguna nulidad podrá ser pronunciada si quien la invoca no prueba el agravio causado por la irregularidad alegada.*

15. En el caso concreto del párrafo II del artículo 19 de la Ley núm. 2-23 el legislador fue categórico al establecer que dicha nulidad operaría única y exclusivamente si ocasiona una indefensión a la parte adversa o se constata la violación a su derecho de defensa.

16. Al respecto, considera esta Sala que dicha nulidad debe ser rechazada pues para que pueda aplicar una sanción como la requerida, debe necesariamente haber producido indefensión, situación que no se advierte en el presente expediente debido a que la parte recurrida ha producido defensa material respecto de la integridad del recurso de casación que nos ocupa, no pretendiendo con esto desconocer que resultan imperativas las disposiciones relativas a los emplazamientos, pues con ellas se procura que las partes recurridas tengan el debido conocimiento de las acciones interpuestas en su contra y puedan, como en el presente caso, ejercer de forma integral su derecho de defensa, motivo por el cual se estima el rechazo del incidente planteado, valiendo decisión esta consideración.

*b) En cuanto a la caducidad del recurso de casación*

17. Asimismo, la parte recurrida plantea la caducidad del presente recurso de casación sobre la base y fundamento de la nulidad previamente decidida por esta Sala, por lo que, habiendo sido rechazada, por vía de consecuencia procede rechazar la caducidad solicitada, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión.

*c) En cuanto a la falta de interés casacional*

18. De igual forma, la parte recurrida en el desarrollo de su memorial de defensa solicita que sea declarado inadmisible el presente recurso de casación, por no haberse comprobado un interés casacional, violentando las disposiciones del artículo 10 de la Ley núm. 2-23.

19. Es menester indicar que *la noción de interés casacional está llamada a trascender los intereses particulares de los actores privados involucrados en la litis y a erigirse en un ente de equilibrio, de riguroso orden público procesal y de canalización de objetivos impostergables del estado de derecho, como ocurre, por ejemplo, con la salvaguarda del debido proceso, la uniformidad coherente de la administración de justicia o la necesidad de uniformar posiciones encontradas entre los diferentes tribunales del sistema*[1].

20. En ese tenor, el artículo 10 de la Ley núm. 2-23 prevé los presupuestos de admisibilidad del recurso de casación indicando que este procede contra: *1) Las decisiones definitivas sobre el fondo, dictadas en única o en última instancia, en ocasión de las siguientes materias o asuntos: estado y capacidad de las personas; niños, niñas y adolescentes; derecho de los consumidores; referimiento; nulidad de laudos arbitrales; execuátur de sentencias extranjeras; competencia de los tribunales. 2) Las decisiones interlocutorias o definitivas sobre incidentes, dictadas en el curso de los procesos señalados en el numeral anterior, solo serán recurribles en casación de*

[1] Ley 2-23, sobre Recurso de Casación, del 17 de enero 2023, considerando sexto.

*manera independiente si han puesto fin al proceso o han ordenado su suspensión o sobreseimiento. En caso contrario, deberán ser recurridas en casación conjuntamente con la decisión que decida el todo de lo principal. 3) En adición a lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo, las sentencias interlocutorias e incidentales que pongan fin al proceso o han ordenado su suspensión o sobreseimiento, así como aquellas sentencias de fondo, dictadas en única o en última instancia, que en la solución del recurso de casación presenten interés casacional, el cual se determina cuando: a) En la sentencia se haya resuelto en oposición a la doctrina jurisprudencial de la Corte de Casación. b) En la sentencia se resuelva acerca de puntos y cuestiones sobre las cuales exista jurisprudencia contradictoria entre los tribunales de segundo grado o entre salas de la Corte de Casación. c) Las sentencias que apliquen normas jurídicas sobre las cuales no exista doctrina jurisprudencial de la Corte de Casación, y esta última justifique la trascendencia de iniciar a crear tal doctrina.*

21. En la especie, esta Tercera Sala estima la presencia de interés casacional respecto de este caso, debido a que en él se aplican diversas normas jurídicas sobre las cuales no existe doctrina jurisprudencial de la Corte de Casación, todo de conformidad con la letra "c" de numeral "3" del artículo 10 de la Ley núm. 2-23. Esta nueva doctrina permitirá distinguir aun con mayor claridad los aspectos relativos a la competencia del Tribunal Superior Administrativo en los casos en los cuales exista conflicto entre las partes que envuelven derechos cuya naturaleza es cónsona con la competencia de atribución de

otras jurisdicciones diferentes al TSA, lo que las hace más idóneas para su conocimiento y decisión utilizando como parámetro el Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva.

22. En consecuencia, procede desestimar el medio de inadmisión planteado, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la decisión *y se procede al examen de los medios de casación que sustentan el recurso de casación*.

23. Para apuntalar el primer medio de casación, la parte recurrente alega en síntesis, que el tribunal *a quo* incurrió en violación del artículo 157 numeral 2) de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial y la sentencia TC/109/21 del Tribunal Constitucional, debido a que se declaró competente para conocer del recurso contra la resolución núm. 00005-2016 de fecha 15 de enero de 2016 emitida por la ahora recurrente, relacionada con la acción en oposición interpuesta por la sociedad Philip Morris Brands, Sàrl. Que, el legislador al configurar el artículo 157.2 de la Ley núm. 20-00 no ha hecho más que otorgar una competencia especial a la jurisdicción civil, en una apuesta por lograr que la especialización en la materia de propiedad industrial influya sobre la calidad de la decisión a emitir.

24. Continúa alegando que el Tribunal Constitucional ya había confirmado la constitucionalidad del artículo 157, numeral 2 de la Ley núm. 20-00 sobre

Propiedad Industrial en la sentencia TC/0109/21, rechazando una acción directa de inconstitucionalidad.

25. Para rechazar la excepción declinatoria de competencia, el tribunal *a quo* expuso los motivos que se transcribe a continuación:

"Excepción de incompetencia ... 2. La parte recurrida Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) en su escrito de defensa y la Procuraduría General Administrativa en su Dictamen núm. 210-2017, coinciden en que debe declinarse el presente expediente a la jurisdicción civil porque el control jurisdiccional del acto administrativo atacado es competencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en virtud del artículo 157 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial. 3.En contraposición a ello, la parte recurrente sociedad comercial Phillip Morris Brands, SÀRL., esgrime en su escrito de réplica1que, al ser un acto emanada por la Administración Pública, como en el caso de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), son recurribles ante el Tribunal Superior Administrativo.4.El asunto de la competencia ha sido ampliamente abordado por la jurisprudencia constitucional, en la dirección de que: *[...] la determinación de la competencia constituye un presupuesto procesal, puesto que sirve para establecer si el juez o tribunal al que se le ha planteado la pretensión tiene los poderes suficientes para decidir el conflicto, por lo que, en consecuencia, ella debe ser resuelta antes de entrar en el examen del mérito o fondo del conflicto. Por ello, en casos análogos al de la especie, este tribunal ha señalado que lo primero que le corresponde determinar es la competencia para conocer de la acción*. 5. Este presupuesto procesal resulta de tanta trascendencia y relevancia que ha encontrado abrigo en el propio Texto Constitucional. Así, el derecho a ser juzgado por el tribunal competente constituye una garantía fundamental derivada del principio de independencia e imparcialidad del juez. En efecto, el artículo 69.2 de la Constitución consagra el derecho de toda persona a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e

imparcial, establecida con anterioridad por la ley. 6. La magistratura constitucional dominicana, en relación con el alcance que supone el derecho a ser juzgado por el tribunal competente, ha precisado en su Sentencia TC/0206/14, lo siguiente: (...). 7. Al hilo de lo anterior, el tribunal procederá a seguidas cuentas conocer de la excepción de incompetencia planteada por la parte recurrida Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), al tiempo de estimar la naturaleza del acto impugnado y objeto de controversia. 8.A partir de la entrada en vigencia de la Ley núm. 13-07 del cinco (5) de febrero de dos mil siete (2007), que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, en su artículo 1, dispone lo siguiente: Traspaso de Competencias. Se dispone que en lo sucesivo las competencias del Tribunal Superior Administrativo atribuidas en la Ley núm.1494, de 1947, y en otras leyes, así como las del Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero, sean ejercidas por el Tribunal Contencioso Tributario instituido en la Ley 11-92, de 1992, el que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley se denominará Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. 9. La mencionada Ley núm. 13-07 no solo produjo el traspaso de las competencias del Tribunal Superior Administrativo atribuidas en la Ley núm. 1494 de mil novecientos cuarenta y siete (1947), y en otras leyes, al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, sino también la extensión de la misma según el párrafo del artículo 1 al señalar lo siguiente: [...] El Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo tendrá competencia además para conocer: (a) de la responsabilidad patrimonial del Estado, de sus organismos autónomos, del Distrito Nacional, delos municipios que conforman la provincia de Santo Domingo, así como de sus funcionarios, por su inobservancia o incumplimiento de las decisiones emanadas de autoridad judicial competente, que diriman controversias relativas a actos inherentes a sus funciones; (b) los actos y disposiciones de las corporaciones profesionales adoptados en el ejercicio de potestades públicas; (c) los procedimientos relativos a la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social; y (d) los casos de vía de hecho administrativa,

excepto en materia de libertad individual. 10. Posteriormente, por mandato de la Constitución de 2010, el control de legalidad de la Administración pública pasó formalmente a ser parte de la competencia de los tribunales del Poder Judicial al precisar, en su artículo 139, lo siguiente: Los tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la Administración Pública. La ciudadanía puede requerir ese control a través de los procedimientos establecidos por la ley. 11.En combinación con lo anterior, la Constitución de la República dispone, en su artículo 165, que son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes: 1) Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter; 2) Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares, si éstos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia; 3) Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad con la ley, las acciones contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las demás atribuciones conferidas por la ley. 12. En la misma línea, la sexta disposición transitoria de la Constitución de 2010 establece que el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario existente pasará a ser el Tribunal Superior Administrativo, con lo cual quedó incorporada como jurisdicción especializada dentro del Poder Judicial para controlar los actos emanados de la Administración pública.13.Llegados hasta acá, la cuestión elevada por las partes plantea varias rutas interpretativas de las cuales esta Corte debe decidir. Por un lado, a) si resultase conforme con la letra de la Constitución de la República declarar la incompetencia de este tribunal, en atención a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 157 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial o si, b) muy por el contrario, debiese retenerse la

competencia de esta jurisdicción en una interpretación o aplicación preferente del Texto Constitucional sobre una norma infra constitucional. A continuación, este plenario judicial abordará múltiples puntualizaciones de rigor que deben matizarse.14. En primer término, es dable afirmar que la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, se encuadra dentro de las leyes preconstitucionales, es decir, fuente de derecho que no necesariamente se aviene el orden constitucional vigente proclamado a partir del 26 de enero de 2010. Recordemos que la clave de bóveda de nuestro régimen jurídico-constitucional reside, como mandata la Norma Suprema en su artículo 6: *Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución*. 15. Comprobada la naturaleza de la Ley núm. 20-00, ello impulsa a este tribunal a realizar una lectura donde se optimice o logre mayor vigencia el actual Texto Constitucional. Por ello, cuando existan dos (2) interpretaciones jurídicas plasmadas como las externadas en el apartado13 de esta decisión, ha de seleccionarse con superposición mayoritaria aquella que más de acerque a la Norma Suprema. Esto es, en esencia, el principio de interpretación constitucional de fuerza normativa de la Constitución. 16.Ahora bien, dado que el Texto Constitucional, sistematiza en sus artículos 139 y 165, una competencia expresa, única e indivisible en cara dela jurisdicción contenciosa administrativa para el control de la actividad administrativa, mal obraría este tribunal en aceptar o ratificar la posición de que es competencia de *la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales* conocer las apelaciones de las resoluciones de los Departamentos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi). 17.Ayudaría a comprender este análisis que, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) forma parte de la Administración Pública, al tenor de lo expuesto en el artículo 138 de la Ley núm. 20-008y, en adición, emite a través de sus

órganos internos, típicos actos administrativos como son las resoluciones del Departamento de Signos Distintivos, en tanto que envuelven la voluntad unilateral de la Administración, por mencionar un solo aspecto. Por ende, los diferendos planteados a lo interno de esta institución pública son pasibles -y deben-ser resueltos por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), con base a los artículos 139 y 165 constitucionales. 18. Dicho en otros términos, el advenimiento de la Constitución de la República de 2010propició una súbita derogación implícita dela competencia dela Corte de Apelación, en sus atribuciones civiles y comerciales, para el conocimiento, examen y control jurisdiccional de un acto administrativo expedido por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), lo que puede advertirse como una antinomia entre dos reglas de competencia; siendo así, resulta palmario que debe resolverse con el criterio de solución "jerárquico" (*lex superior derogat inferiori*) ello inclusive, por tratarse de una "inconstitucionalidad sobrevenida". 19. Como respaldo de lo anterior, resultaría útil citarla siguiente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ): *Considerando, que de esto se desprende, que la disposición contenida en el citado artículo 157 de la Ley núm. 20-00 se encuentra actualmente derogada por el precepto constitucional, por lo que la Corte de apelación, como tribunal de derecho común, luego de la Reforma Constitucional de 2010, no tiene facultad de conocer del recurso indicado en dicho texto, cuando la decisión recurrida, como ocurre en el presente caso, recaiga sobre un acto administrativo, puesto que esta materia es de la competencia exclusiva de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, porque así lo dispone la Constitución*. 20. El tribunal deja constancia que el presente criterio expuesto, en modo alguno desconoce la sentencia del Tribunal Constitucional marcada bajo el núm. TC/0109/21, puesto que en la referida decisión no fue objeto de análisis la conformidad o inconformidad con la Constitución de la República del artículo 157 de la Ley núm. 20-00 a propósito de la competencia que ejerce el Tribunal Superior Administrativo (TSA), por aplicación de los artículos 139 y 164 constitucionales. En suma, el Derecho Procesal Constitucional reconoce que las sentencias del tipo desestimatorias de acciones directas de

inconstitucionalidad (o que declaran conforme con la Constitución alguna disposición), como la más arriba apuntada, solo producen cosa juzgada constitucional entre las partes, de conformidad con la parte ut infra del artículo 44 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, a diferencia de las sentencias del tipo estimatorias que sí son vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado. 21. En definitiva, vigilantes de la constitucionalidad12y su inescindible supremacía13, este tribunal retendrá su competencia en razón de la materia para el conocimiento del presente proceso por aplicación preferente de los artículos 139 y 165 de la Norma Suprema sobre la infra disposición constitucional contenida en el numeral 2 del artículo 157 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial y, en consecuencia, rechaza la excepción de incompetencia formulada por la parte recurrida Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) y la Procuraduría General Administrativa (PGA) (…)" (sic).

26. Mediante sentencia núm. 48 del 27 de mayo de 2015 esta Tercera Sala mantuvo el criterio de que el Tribunal Superior Administrativo es competente para ejercer el control de legalidad de las resoluciones dictadas por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y revocar los actos que no sean conformes al derecho, sobre la base de que se trata de un acto administrativo emitido por un órgano de la administración, cuyo control se ejerce al tenor de los artículos 139 y 165 de la Constitución. Sin embargo, es posible que un tribunal se aparte de un criterio por ella establecido, siempre que ofrezca una fundamentación suficiente y motivada del cambio jurisprudencial, tal y como se verá a continuación.

## Presupuestos de esta decisión

27. Para un mejor entendimiento de esta sentencia, deben explicarse algunos presupuestos esenciales que serán detallados individualmente en los numerales que siguen más abajo.

28. El primero de ellos consiste en que este tipo de conflicto es similar a otros muy específicos en los que se discute la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en relación con otras jurisdicciones. La similitud y especificidad a que nos referimos consiste en que, en esos tipos de casos, si bien una dimensión de la contienda consiste en una disputa entre dos o más particulares, en la realidad la solución del litigio depende de la juridicidad de un acto administrativo o actividad administrativa. Es lo que sucede en la especie, en la cual la pertenencia del registro de marca en controversia ante la ONAPI depende de la conformidad o no a derecho del acto administrativo dictado por dicho organismo público en el que se analiza la demanda en nulidad del registro de la marca en cuestión. En definitiva, se trata de una litis entre dos empresarios o comerciantes por la propiedad de una marca comercial, cuyo resultado depende de la conformidad de derecho de la correlativa actividad administrativa que le es conexa. Dicha situación se asimila perfectamente a la que ocurre entre en materia de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, en donde los derechos de los trabajadores

frente a su empleador dependen de la calificación jurídica de la suspensión de las labores realizada por el Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo **o a las diferencias existentes entre dos o más personas respecto de inmuebles registrados**, que en muchas ocasiones se relacionan con actos administrativos registrales emanados del Registro de Títulos.

29. 1 Esta sala ya se ha estatuido sobre la facultad de esta Corte de Casación para dictar decisiones en las que se desarrollen motivaciones a modo de "obiter dicta"[2], consistentes en desarrollos argumentativos complementarios a los que justifican la decisión sobre el caso decidido, las cuales, si bien están relacionados con este último, tocan otros temas con diversas finalidades, entre las cuales interesa para el presente caso, la que se relaciona con la voluntad de esta jurisdicción para la creación de doctrina o de estructurar y sistematizar un cuerpo doctrinal que ella misma ha iniciado, todo en interés de cumplir su función esencial de unificar la jurisprudencia nacional.

30. En la especie, esta facultad de establecer motivaciones complementarias a modo de "obiter dicta", tiene como finalidad estructurar y sistematizar la doctrina de la Corte de Casación relacionada con la competencia del Tribunal Superior Administrativo respectos de los casos enunciados más arriba.

[2] Sobre esta faculta de la Corte de Casación Francesa, resulta de interés la premiada obra de Solemne Hortala, "*les obiter dicta de la cour de cassation. Etude la jurisprudence civile*".

**Sobre la competencia del Tribunal Superior en estos casos**

31. Un asunto que debe quedar claro desde el inicio es que este Tribunal partirá del hecho de que en la especie y en casos similares que se describen más arriba, **no se parte de una concepción "privada" de los procesos** de que se trata, esto en el sentido de considerarlos únicamente como una disputa entre particulares para de ahí derivar la competencia de tribunales distintos al Tribunal Superior Administrativo. Esta dimensión "privada" de estos procesos (en la especie una disputa entre comerciantes o empresarios por la propiedad de un registro de marca de fábrica) no es la única que le es inherente ya que en ellos subyace un acto administrativo de cuya conformidad a la norma jurídica dependen los derechos reclamados en la dimensión privada entre las partes. **Es decir, aquí se parte que estos casos involucran la determinación de la conformidad a derecho de actividad administrativa, pero cuyo control no corresponde al Tribunal Superior Administrativo como veremos**.

32. Así las cosas, es preciso remitirnos a nuestra Constitución política, la que instituye la jurisdicción contencioso administrativa y crea el Tribunal Superior Administrativo y los tribunales contencioso administrativos de primera instancia, señalando en su artículo 165 que *Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes: 1) Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos*

*administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter; 2) Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares, si éstos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia; 3) Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad con la ley, las acciones contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las demás atribuciones conferidas por la ley.*

33. De dicho texto deriva el control pleno de todo tipo de actuación administrativa a derecho y no solo de los actos administrativos propiamente dichos, lo cual es un paso gigante en la confección de un derecho procesal administrativo (contencioso administrativo) respetuoso del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 69 de la Constitución vigente.

34. A partir de aquí debe irse perfilando la competencia del Tribunal Superior Administrativo realizando una interpretación sistemática de dicho texto del artículo 165 de la ley precitada con los artículos 64, 69 y 139 de la Constitución.

35. Respecto del citado artículo 64 constitucional, debe recordarse que de sus disposiciones deriva **que la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa**, compuesta principalmente por el Tribunal Superior Administrativo en la actualidad, **está delimitada por la ley**, por lo que a esta le corresponderá indicar cuáles asuntos debe abordar dicho tribunal y cuáles no. Esta disposición se plasma en nuestra Carta Magna por una razón muy obvia, relacionada con la posibilidad de que el legislador pueda determinar que otros órdenes jurisdiccionales distintos al Tribunal Superior Administrativo deben conocer y decidir un conflicto que por su naturaleza particular deba ser abordado por una jurisdicción específica para una mayor garantía del conjunto de subderechos que conforman el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en general, lo cual conecta con las demás normas constitucionales por las que hemos propugnado la anteriormente enunciada interpretación sistemática del referido texto del artículo 165 de la Carta Magna.

36. Otra norma con la que hay que interpretar de forma sistemática el indicado texto del artículo 165 de la Constitución la constituye el texto del artículo 139 del mismo instrumento jurídico, el cual establece que el control de la actividad administrativa corresponderá, en general, a los tribunales del orden judicial.

37. De lo anterior se desprende que la jurisdicción contenciosa administrativa no tiene el monopolio del control de derecho de la actividad administrativa, sino que intervendrán otros órdenes jurisdiccionales, tales como serían el laboral, que aplica en los casos de suspensión de los efectos del contrato de trabajo a cargo del Ministerio de Trabajo, la jurisdicción inmobiliaria, en los casos que involucren la actividad administrativa registral; y la civil, en los casos que involucren disputas entre comerciantes referentes a diferentes modalidades de la propiedad industrial al tenor de la Ley núm. 20-00, tal y como ocurre en la especie.

38. Preciso es distinguir aquí que cuando esas jurisdicciones solucionan dichos conflictos no solo aplican las normas relacionadas con su competencia de atribución (civil, inmobiliaria y laboral) y correlativas a la dimensión privada del conflicto, sino que también aplican, con igual intensidad, las normas de derecho administrativo que correspondan al momento en que procedan a controlar la actividad administrativa de que se trate y de cuya solución depende parte o todo el conflicto, lo que constituye la dimensión pública del problema. Esto ocurre de igual manera cuando la jurisdicción administrativa aplica el derecho privado en el control de la actividad administrativa de los órganos y entes de la administración pública ya que esta última está vinculada a todo el derecho y no solo al derecho administrativo.

39. Pero más importante aún es la interpretación sistemática (en combinación) del artículo 165 de la Constitución y el 139 del mismo instrumento jurídico. Esto implica que la Constitución reconoce, en principio, la idoneidad de la jurisdicción contencioso administrativa para controlar jurisdiccionalmente la actividad administrativa estatal, **pero ella no debería ser el tribunal competente si por algún motivo o razón se aprecia una mayor idoneidad de otra jurisdicción para conocer y decidir del asunto de que se trate.**

40. Dicha idoneidad se refiere a la justicia material del caso concreto, es decir, a un mínimo de justicia material que debe intervenir en la solución justa de los conflictos judiciales a cargo de los magistrados actuantes. Esto es lo que se conoce como debido proceso sustantivo, el cual, junto con el debido proceso adjetivo o procesal, conforman el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 69 de la Constitución vigente.

41. Esta dimensión del debido proceso procura, para lo que aquí interesa, la especialidad del juez respecto de una parte o del todo del conflicto que se somete a su solución. Dicha especialidad no solo resulta ser técnica jurídica, es decir, relativa al grado de conocimiento del derecho aplicable por parte del juez, sino que incluye su propia aptitud frente al tipo de caso de que se trate, cuya corrección depende de cierto entrenamiento y experiencia respecto de la materia de que se trate, tal y como sucede, por ejemplo, con la debida

sensibilidad social que debe tener todo juzgador sobre los conflictos entre comerciantes, tal y como ocurre en el presente caso, o entre empleadores y trabajadores. Esto quiere decir que el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva requiere que los asuntos que sean sometidos a consideración de los jueces sean resueltos de una manera justa, en que la solución material esté adaptada a la naturaleza del caso de que se trate, que es lo que se conoce como justicia material del caso concreto. Esto solo se logra con la debida especialidad (en el sentido descrito más arriba) del juez respecto de las particularidades del caso en cuestión. A esto se suma que en este tipo de conflictos se decide sobre derechos (laborales, inmobiliarios o civiles y comerciales) cuya naturaleza potencializa lo hasta aquí dicho sobre la necesaria especialidad como cumplimiento del requisito de su idoneidad para resolver el conflicto que involucre tales derechos, todo debido a su particular esencia.

42. Podría decirse, a modo de resumen, que la tutela judicial será realmente efectiva si el conflicto se soluciona de un modo justo, a lo cual coadyuva de manera obvia la especialidad del juez respecto del conflicto particular del cual es apoderado, especialidad que es no solo técnico jurídica, sino que compromete su cosmovisión respecto del sector cuya regulación esté aplicando, todo lo cual es garantizado por el artículo 69 del Texto Constitucional.

43. Respecto del presente caso, la norma en base a la cual el Tribunal Superior Administrativo fundamenta su competencia para conocer las resoluciones emitidas por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial es el artículo 165 de la Constitución, el cual reza: *Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes: 1) Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter; 2) Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares, si éstos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia; 3) Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad con la ley, las acciones contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las demás atribuciones conferidas por la ley.*

44. En el punto discutido, relativo de la competencia judicial para conocer de las impugnaciones de los actos de la Onapi, resulta relevante tener en cuenta, tal y como se lleva dicho anteriormente, el artículo 139 de la Constitución, el cual establece: *Los tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la*

*Administración Pública. La ciudadanía puede requerir ese control a través de los procedimientos establecidos por la ley.*

45. Dicho texto resulta relevante en vista de su afirmación en el sentido de que serán los tribunales del orden judicial en general quienes controlarán la legalidad de la actuación de la administración pública, por lo que de su significado literal no puede extraerse que el Tribunal Superior Administrativo ostenta el monopolio exclusivo para controlar jurisdiccionalmente la actividad administrativa. Es más, de una interpretación sistemática conjunta de los artículos 139 y 165 de la Constitución no podría derivarse, tal y como se expuso precedentemente en esta decisión, un impedimento al legislador en el sentido de que este no puede designar otro tribunal diferente al TSA para que conozca determinadas acciones judiciales en las que se aplique el derecho a la actividad de la administración pública. Incluso eso viene sucediendo en el caso de los actos de la administración registral (registro de títulos) que conoce la Jurisdicción Inmobiliaria, así como diversas acciones en materia laboral a cargo de la jurisdicción laboral, en las que eventualmente pueden desconocerse el contenido material de las decisiones del director de trabajo.

46. Así las cosas, existe una ley que trata sobre la competencia para conocer los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, núm. 20-00 sobre

Propiedad Industrial que establece en su artículo 157 numeral 2) lo siguiente: *Apelaciones por vía administrativa... 2) La resolución del director general agota la vía administrativa y será ejecutoria. Esta resolución podrá ser recurrida por ante la* ***corte de apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales,*** *en el plazo de treinta (30) días francos, a partir de su notificación. La sentencia de la corte de apelación podrá revocar o confirmar la resolución del director general.*

47. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario acotar que la interpretación jurídica tiene límites, uno de los cuales lo constituye que las disposiciones jurídicas deben formar parte del discurso jurídico. Es decir, este último (discurso jurídico o argumentación jurídica) es una particularidad del discurso práctico general o teoría general de la argumentación, lo que implica que su fundamentación debe girar en torno al material jurídico disponible, a diferencia de otros discursos prácticos generales.

48. En ese sentido entiende esta Tercera Sala que el precitado artículo 157 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, resulta suficientemente claro al establecer que la competencia respecto de las resoluciones dictadas por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), en ocasión de los recursos de apelación, corresponde a las cortes de apelación

del departamento judicial donde esté ubicada la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).

49. En ese tenor, se suma el hecho de que, a pesar de tratarse de decisiones emitidas en sede administrativa por una institución pública, se fundamentan en intereses privados de índole comercial entre empresarios, afines con la materia civil y comercial; por tanto, su competencia se impone a las cortes de apelación por el propio mandato de la ley.

50. Adicionalmente a lo dicho hasta aquí, debe indicarse que la competencia de atribución de un tribunal es un asunto que afecta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido proceso establecido en el artículo 69 de la Constitución vigente ya que, si el conflicto es decidido por una jurisdicción que no es la idónea desde el punto de vista de su especialidad técnica o científica en relación con el derecho que debe aplicarse para su solución, dicha situación vulnera **la dimensión sustantiva** de los mencionados derechos fundamentales. Dicha dimensión sustantiva del debido proceso asegura que su **decisión al fondo** tenga un mínimo de justicia material, la que no se lograría en el caso de que el tribunal que lo resuelva no sea el idóneo desde el punto de vista de la especialidad del conocimiento jurídico. Esta dimensión sustantiva se distingue de la dimensión procesal, que es la más conocida, la

cual es concebida como una garantía mínima en relación con derechos procesales o adjetivos (forma para reclamar derechos sustantivos).

51. De lo anterior se advierte que cuando el legislador de la Ley núm. 20-00 designa a la Corte Civil para conocer de los casos que involucran a la Onapi no ha violentado el Derecho Fundamental a la Tutela Judicial efectiva en lo relativo a la especialidad, idoneidad o conocimiento distintivo que debe tener sobre el asunto del cual es apoderado y que garantiza un mínimo de justicia material. Esto en vista de la compatibilidad material entre la naturaleza inherente a los conflictos que involucran a la Onapi y la competencia de la jurisdicción civil en la República Dominicana, derivada de la primacía de los intereses particulares en juego.

52. De lo anterior se desprende que la competencia legal para conocer los recursos de apelación (tal y como lo señala la ley que rige la materia) contra las decisiones emitidas por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), relativos a la resolución de las referidas controversias que versan sobre intereses particulares, corresponde a la corte de apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, por mandato del artículo 157 numeral 2) de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

53. **Como colofón de todo lo anterior debe indicarse que en la sentencia TC/0109/21 del Tribunal Constitucional, dicha alta corte sentó como precedente que la jurisdicción civil tendrá la competencia para conocer de los conflictos que involucren a la ONAPI al tenor de la citada ley 20-00, sobre Propiedad Industrial.**

54. Así las cosas, esta Tercera Sala ha determinado que el tribunal *a quo* incurrió en el vicio denunciado al entender que la competencia en razón de la materia era la contencioso administrativa, contrario a lo dispuesto en el artículo 157 numeral 2) de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

55. En consecuencia, al ser la corte de apelación de la jurisdicción civil la competente para conocer de este conflicto en razón de la materia procede casar con envío la sentencia impugnada.

56. El artículo 36 párrafo VII de la Ley núm. 2-23, modificada por la Ley núm. 491-08 establece que *Cuando la sentencia fuere casada por causa de incompetencia, la Corte de Casación dispondrá el envío del asunto por ante el tribunal que declare ser el competente, aun no fuere del mismo grado o categoría del que dictó la decisión casada.*

57. En virtud del principio de libre acceso a la justicia previsto en el artículo 69.1 de la Constitución, en las materias contencioso administrativo y contencioso tributarias no habrá condenación es costas.

**Exp. núm.:** [redacted]-RECA-02401
**Recurrente:** Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
**Recurrido:** Philip Morris Brands, Sàrl
**Materia**: Contencioso Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)administrativo
**Decisión**: Casa

*VI. Decisión*

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

FALLA

**ÚNICO:** CASA la sentencia núm. 0030-1642-2023-SSEN-00213 de fecha 17 de marzo de 2023, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto a la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

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

[redacted], Secretario General de la Suprema Corte de Justicia, certifico y doy fe que la presente sentencia ha sido firmada digitalmente por los jueces y el secretario que figuran en la estampa.