PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-26-0422
Exp. núm. 2[redacted] (2024-R0308126)
Partes: The Absolut Company Aktiebolag vs. Agua San José de Ocoa, [redacted].
Materia: Recurso de oposición a solicitud de registro de marca (Resolución ONAPI)
Decisión: CASA
Ponente: [redacted]

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación en materia civil y comercial, regularmente constituida por los magistrados Justiniano Montero Montero, quien preside, [redacted], [redacted] y Miguelina Ureña, miembros, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha **31 de marzo de 2026,** año 183° de la Independencia y año 163° de la Restauración, dicta la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por The Absolut Company Aktiebolag; quien tiene como abogados a las Lcdas. [redacted] y [redacted], cuyos datos personales constan en el expediente.

Figura como parte recurrida Agua San José de Ocoa, [redacted]., representada por [redacted]; quien tiene como abogados a los Lcdos. [redacted] y [redacted], cuyos datos personales constan en el expediente.

SCJ-PS-26-0422
Exp. núm. 2[redacted] (2024-R0308126)
Partes: The Absolut Company Aktiebolag vs. Agua San José de Ocoa, [redacted].
Materia: Recurso de oposición a solicitud de registro de marca (Resolución ONAPI)
Decisión: CASA
Ponente: [redacted]

Contra la sentencia civil núm. 026-03-2024-SSEN-00147, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 22 de marzo de 2023, cuyo dispositivo es el siguiente:

> Primero: Acoge la solicitud realizada por la parte recurrida y declara la incompetencia de atribución de esta jurisdicción para conocer del recurso interpuesto por la entidad The Absolut Company Aktiebolag, por acto núm. 574/2023 de fecha 12 de julio del 2023, instrumentado por el ministerial [redacted], ordinario del Juzgado de Primera Instancia de San José de Ocoa, contra la resolución número 0034-2023 de fecha 30 de marzo 2023 dictada por el director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), según los motivos antes expuestos. Segundo: Remite a las partes a proveerse por ante el Tribunal Superior Administrativo, jurisdicción competente conforme las consideraciones expuestas.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE

A) Entre los cuales constan: **a)** el memorial de casación depositado en fecha 21 de junio de 2024; **b)** el acto de emplazamiento núm. 524/2024, instrumentado el 20 de junio de 2024, por la ministerial [redacted], depositado en fecha 3 de julio de 2024; **c)** el memorial de defensa depositado en fecha 10 de julio de 2024; **d)** el acto de notificación de defensa y constitución de abogado núm. 0660/2024, instrumentado el 12 de julio de 2024, por el ministerial [redacted], depositado en fecha 15 de julio de 2024; **e)** el escrito justificativo presentado por la parte recurrente en fecha 19 de julio de 2024.

SCJ-PS-26-0422
Exp. núm. 2[redacted] (2024-R0308126)
Partes: The Absolut Company Aktiebolag vs. Agua San José de Ocoa, [redacted].
Materia: Recurso de oposición a solicitud de registro de marca (Resolución ONAPI)
Decisión: CASA
Ponente: [redacted]

B) No procede notificar el presente recurso a la Procuraduría General de la República, ya que no se trata de uno de los casos señalados en el artículo 26 de la Ley núm. 2-23, del 17 de enero de 2023. Además, el asunto se decidirá en cámara de consejo sin celebrar audiencia, conforme lo permite el artículo 29 de la misma normativa.

C) En ocasión del conocimiento de este recurso de casación, el magistrado [redacted] no figura en la presente decisión por no haber participado en la deliberación de esta.

LA PRIMERA SALA, LUEGO DE HABER DELIBERADO

1) En el presente recurso de casación figura como parte recurrente The Absolut Company Aktiebolag y como parte recurrida Aguas de San José de Ocoa, [redacted]. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a los que ella hace referencia, se establece lo siguiente: **a)** en ocasión del recurso de oposición interpuesto por The Absolut Company Aktiebolag, S. A., respecto de la solicitud de registro núm. 2020-52671 de fecha 21 de diciembre de 2020, correspondiente a la marca Agua Absoluta de San José de Ocoa (MIXTA), clase internacional 3P solicitada por Aguas de San José de Ocoa, [redacted]., la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, dictó la resolución núm. 000315 en fecha 07 de otubre de 2022, que rechazó dicha acción; **b)** la referida resolución fue objeto de un recurso administrativo ante el director general de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), quien rechazó dicha acción mediante resolución

SCJ-PS-26-0422
Exp. núm. 2[redacted] (2024-R0308126)
Partes: The Absolut Company Aktiebolag vs. Agua San José de Ocoa, [redacted].
Materia: Recurso de oposición a solicitud de registro de marca (Resolución ONAPI)
Decisión: CASA
Ponente: [redacted]

núm. 0034-2023 de fecha 30 de marzo 2023, que confirmó la resolución apelada; **c)** la parte ahora recurrente interpuso formal recurso de apelación, resultando apoderada la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la que, a petición de parte, declaró su incompetencia para conocer de dicha vía, y dispuso, mediante el fallo ahora recurrido en casación, que las partes se proveyeran por ante el Tribunal Superior Administrativo.

Medios de casación

2) La parte recurrente invoca en sustento de su recurso el medio de casación siguientes: **único:** Aplicación incorrecta del derecho: Inoportunidad e improcedencia de la Declaratoria de Incompetencia suscitada.

En relación con las pretensiones incidentales

3) La parte recurrida solicita en su memorial de defensa que sea declarado inadmisible el presente recurso de casación, por ausencia total del desarrollo del interés casacional, indicando que la recurrente no ha establecido a esta corte de casación en qué consiste la relevancia del asunto desde la perspectiva de las funciones propias del recurso de casación y cuál sería la trascendencia en la proyección jurisprudencial de un caso como el de la especie.

SCJ-PS-26-0422
Exp. núm. 2[redacted] (2024-R0308126)
Partes: The Absolut Company Aktiebolag vs. Agua San José de Ocoa, [redacted].
Materia: Recurso de oposición a solicitud de registro de marca (Resolución ONAPI)
Decisión: CASA
Ponente: [redacted]

4) En su escrito justificativo, la parte recurrente argumenta que no es necesario acreditar el interés casacional debido a que se trata de una decisión recurrible en casación, de acuerdo con los términos del artículo 10, numeral 1, por lo que queda confirmada la admisibilidad del recurso.

5) De conformidad con la Ley núm. 2-23, del 17 de enero de 2023, el recurso de casación se concibe en el nuevo contexto procesal como una vía de derecho que plantea un marco regulatorio que persigue la optimización del proceso de donde prevalece una visión institucional. En el ámbito de esa regulación, se trata de una vía restrictiva que procede contra las sentencias que enuncia el artículo 10. En ese sentido, el numeral 1 de dicho texto legal habilita el recurso contra 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.

6) La presente contestación se trata de un proceso que concierne a uno de los asuntos enunciados en el numeral 1 del artículo 10, por versar sobre un fallo que juzgó una incompetencia, de lo que se deriva que el acceso al recurso de casación y su examen no requiere de evaluación de admisibilidad previa, en el entendido de que, al amparo de lo que es el rigor procesal del interés casacional presunto, se impone el examen directo

SCJ-PS-26-0422
Exp. núm. 2[redacted] (2024-R0308126)
Partes: The Absolut Company Aktiebolag vs. Agua San José de Ocoa, [redacted].
Materia: Recurso de oposición a solicitud de registro de marca (Resolución ONAPI)
Decisión: CASA
Ponente: [redacted]

del fondo. En ese sentido, procede desestimar la propuesta de inadmisibilidad, valiendo esta disposición decisión.

En cuanto al fondo del recurso de casación

7) La parte recurrente alega en la exposición de su único medio de casación, en suma, que en la sentencia impugnada la alzada incurrió en una aplicación incorrecta del derecho al acoger una excepción de incompetencia de atribución planteada de manera tardía y sin una adecuada ponderación de la naturaleza jurídica del litigio, al desconocer que el recurso sometido a su conocimiento no se inscribe en una relación típica de Administración–administrado, propia del contencioso administrativo constitucionalmente atribuido al Tribunal Superior Administrativo, sino que surge de un conflicto de derechos subjetivos entre particulares, ventilado en sede administrativa a propósito de una oposición marcaria, en la cual la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial actúa como órgano técnico decisor de una controversia *inter privatos*; que, en tal contexto, el artículo 157 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial conserva plena vigencia y especialidad normativa al atribuir expresamente competencia a la corte de apelación para conocer de los recursos contra las resoluciones del Director General de la ONAPI, sin que dicha atribución pueda reputarse derogada ni desplazada automáticamente por el artículo 165 de la Constitución, el cual está diseñado para el control de legalidad de actuaciones administrativas en sentido

SCJ-PS-26-0422
Exp. núm. 2[redacted] (2024-R0308126)
Partes: The Absolut Company Aktiebolag vs. Agua San José de Ocoa, [redacted].
Materia: Recurso de oposición a solicitud de registro de marca (Resolución ONAPI)
Decisión: CASA
Ponente: [redacted]

estricto, y no para la resolución de disputas entre particulares; que, al declarar su incompetencia, la corte de apelación desnaturalizó el régimen especial de la propiedad industrial, renunció indebidamente a la competencia que la ley le confiere y vulneró los principios de tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y juez natural, razón por la cual la declaratoria de incompetencia resulta no solo improcedente en cuanto al fondo, sino también inoportuna en el plano procesal.

8) La parte recurrida defiende la sentencia impugnada alegado que la Constitución de la República no contiene un principio o norma de optimización, sino un mandato de establecer una competencia exclusiva y expansiva a través de leyes, de la jurisdicción contencioso-administrativa sobre el Tribunal Superior Administrativo, por lo que esta no deja al legislador espacio de elección de diferentes fórmulas de control de la legalidad de los actos administrativos, sino que admite que el legislador pueda expandir las atribuciones del Tribunal Superior Administrativo; que, contrario a los argumentos de la recurrente, es indiferente los fines de la calificación de un acto como administrativo o para la atribución de competencia al Tribunal Superior Administrativo si la ONAPI actúa estrictamente en defensa del interés colectivo o como árbitro entre sujetos con intereses opuestos. Por tanto, siempre que el acto sea administrativo, la competencia de atribución corresponde al Tribunal Superior Administrativo, al tenor de lo dispuesto por el artículo 165 de la Constitución dominicana.

SCJ-PS-26-0422
Exp. núm. 2[redacted] (2024-R0308126)
Partes: The Absolut Company Aktiebolag vs. Agua San José de Ocoa, [redacted].
Materia: Recurso de oposición a solicitud de registro de marca (Resolución ONAPI)
Decisión: CASA
Ponente: [redacted]

9) De la lectura del fallo impugnado se observa que la corte, para declarar su incompetencia, estimó que el recurso sometido a su conocimiento tenía por objeto la impugnación de una resolución dictada por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), organismo autónomo del Estado, lo cual constituye un acto administrativo susceptible de control jurisdiccional; que, conforme al artículo 1 de la Ley núm. 1494 sobre Jurisdicción Contencioso-Administrativa y al artículo 165, numeral 2, de la Constitución de la República, le corresponde a esta conocer los recursos contra los actos, actuaciones y disposiciones de las autoridades administrativas contrarias al derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración y los particulares; que, aun cuando el artículo 157, numeral 2, de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial atribuye competencia a la corte de apelación para entenderse con de los recursos contra las decisiones del Director General de la ONAPI, dicha disposición ha quedado afectada por una competencia sobrevenida a partir de la reforma constitucional de 2010, en virtud del principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 6 de la carta magna, por lo que dicha atribución legal deviene en inaplicable cuando la decisión impugnada recae sobre un acto administrativo emitido por una autoridad estatal en el ejercicio de su función administrativa; que, en consecuencia, al tratarse de una materia de orden público, acogió la excepción planteada, declaró su incompetencia de atribución y remitió a las partes a proveerse ante el Tribunal Superior Administrativo, jurisdicción que, a su

SCJ-PS-26-0422
Exp. núm. 2[redacted] (2024-R0308126)
Partes: The Absolut Company Aktiebolag vs. Agua San José de Ocoa, [redacted].
Materia: Recurso de oposición a solicitud de registro de marca (Resolución ONAPI)
Decisión: CASA
Ponente: [redacted]

juicio, la Constitución reconoce como competente para ejercer el control de legalidad de la actuación administrativa.

10) Del examen conjunto de los fundamentos que respaldan el presente recurso y del razonamiento adoptado por la corte *a quo*, esta sala, actuando como corte de casación, ha constatado que, si bien la alzada cita jurisprudencia emanada de la Suprema Corte de Justicia, la interpretación que realiza no coincide con el criterio consolidado en la sala (en esta Primera Sala) para asuntos de tal naturaleza; que, en efecto, esta sede ha establecido de manera reiterada que el artículo 157 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial atribuye competencia a la corte de apelación del departamento judicial correspondiente, en sus atribuciones civiles y comerciales, para conocer del recurso contra las resoluciones emitidas por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial; que ello obedece a que, aunque dichas decisiones son dictadas en sede administrativa y por órganos de la Administración[1], su objeto inmediato no es el control de la legalidad de la actuación administrativa en sentido estricto, sino la resolución de conflictos de intereses privados surgidos entre particulares, como ocurre en los procedimientos de oposición marcaria, en los cuales la Administración actúa como órgano técnico decisor y no como parte enfrentada al administrado.

1 SCJ-PS-24-0407, 27 de marzo de 2024, BJ 1360; SCJ-PS-23-1329, 30 de junio de 2023. BJ 1363

SCJ-PS-26-0422
Exp. núm. 2[redacted] (2024-R0308126)
Partes: The Absolut Company Aktiebolag vs. Agua San José de Ocoa, [redacted].
Materia: Recurso de oposición a solicitud de registro de marca (Resolución ONAPI)
Decisión: CASA
Ponente: [redacted]

11) Así, la competencia se impone a las cortes de apelación por el imperio de la ley, salvo que esta sea expresamente derogada. Más aún, tratándose de la competencia de los tribunales, su modificación por vía pretoriana atentaría contra el derecho al juez predeterminado por ley, que constituye la garantía del justiciable de tener un órgano jurisdiccional previamente definido para conocer y decidir sobre su proceso. El numeral 2 del art. 69 de la Constitución dispone el derecho a ser oído por una jurisdicción competente establecida legalmente con anterioridad. En su dimensión material, esto implica que la delimitación, a partir de las reglas de jurisdicción y competencia, debe establecerse antes de iniciar el proceso. En su aspecto formal, requiere que esa delimitación previa se consagre por ley y no por cualquier otro tipo de norma.

12) Nuestro Tribunal Constitucional, al referirse al juez competente designado por la ley, ha establecido lo siguiente: "En este sentido, de acuerdo con la doctrina constitucional, la garantía de ser juzgado por el juez competente cumple con una doble finalidad: por un lado, evita cualquier tipo de manipulación en la administración de justicia, es decir, intenta evitar que cambiando el órgano judicial que ha de conocer una litis, tenga lugar algún tipo de influencia en el resultado del proceso. Por otro lado, el derecho al juez predeterminado por la ley cumple una crucial función de pacificación en la medida en que las leyes dejan importantes márgenes de interpretación al juez y el hecho de que el órgano judicial competente esté constituido de antemano según

SCJ-PS-26-0422
Exp. núm. 2[redacted] (2024-R0308126)
Partes: The Absolut Company Aktiebolag vs. Agua San José de Ocoa, [redacted].
Materia: Recurso de oposición a solicitud de registro de marca (Resolución ONAPI)
Decisión: CASA
Ponente: [redacted]

criterios públicos y objetivos para disipar posibles sospechas, hace que la decisión adoptada por el juez sea aceptable para la parte vencida en el juicio. En definitiva, el derecho a ser juzgado por el juez competente constituye una garantía procesal con rango de derecho fundamental íntimamente unido a la imparcialidad e independencia judicial en sus dos manifestaciones: en razón de la materia y del territorio".

13) De ahí que, resulta contrario a los principios que rigen el debido proceso y la seguridad jurídica que un tribunal modifique la competencia para conocer de un asunto una vez se encuentre válidamente apoderado, y, más aún, cuando dicha modificación implica una alteración sustancial de la fisonomía jurídica de la acción ejercida. En este caso, la corte *a quo* transformó un recurso de apelación interpuesto conforme al artículo 157 de la Ley núm. 20- 00 sobre Propiedad Industrial —esto es, una vía recursiva ordinaria expresamente prevista por el legislador— en un supuesto recurso contencioso- administrativo de naturaleza distinta, no previsto formalmente para este tipo de controversias; que tal proceder constituye una decisión *contra legem,* en tanto desconoce que la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones del director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial corresponde, por mandato legal expreso, a la corte de apelación del departamento judicial correspondiente, en sus atribuciones civiles y comerciales, y no al Tribunal Superior Administrativo; que, al sustituir un mecanismo procesal ordinario como la apelación por una vía contencioso- administrativa sometida a un régimen jurídico

SCJ-PS-26-0422
Exp. núm. 2[redacted] (2024-R0308126)
Partes: The Absolut Company Aktiebolag vs. Agua San José de Ocoa, [redacted].
Materia: Recurso de oposición a solicitud de registro de marca (Resolución ONAPI)
Decisión: CASA
Ponente: [redacted]

diferente, sin siquiera realizar un ejercicio explícito de recalificación de la acción, la corte *a quo* vulneró los principios de previsibilidad de las reglas procesales y de seguridad jurídica, incurriendo en un ejercicio indebido de la función jurisdiccional.

14) El art. 139 de la Constitución establece que corresponde a los "tribunales" ─sin otras especificaciones─ el control de la legalidad de la actuación de la Administración Pública. Y advierte que los ciudadanos pueden requerir ese control a través de los procedimientos establecidos por la ley. Por su parte, el art. 164 de la misma Constitución prevé que las atribuciones, integración, ubicación, competencia territorial y procedimientos de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, serán determinados por la ley. Estos textos van en armonía con el párrafo II del art. 149 de la ley fundamental, que advierte que los tribunales no ejercerán más funciones que las que les atribuyan la Constitución y las leyes.

15) En razón de todo lo anterior, este plenario es de criterio de que la alzada incurrió en los vicios denunciados al declarar su incompetencia, inobservando el contenido del vigente art. 157 de la Ley 20 de 2000, sobre Propiedad Industrial, y realizando una mala interpretación del art. 165 de la Constitución, ya que debió retener su competencia legal para conocer del recurso de apelación intentado por la actual recurrente, en virtud del señalado art. 157 y, en consecuencia, proceder a fallarlo al fondo; que, bajo tales circunstancias, se casará la sentencia sobre incompetencia ahora impugnada, y se

SCJ-PS-26-0422
Exp. núm. 2[redacted] (2024-R0308126)
Partes: The Absolut Company Aktiebolag vs. Agua San José de Ocoa, [redacted].
Materia: Recurso de oposición a solicitud de registro de marca (Resolución ONAPI)
Decisión: CASA
Ponente: [redacted]

enviará el asunto a otra formación de jueces de alzada para que conozcan el fondo del recurso de apelación.

16) En virtud del artículo 55.2 de la Ley núm. 2-23, en casación puede compensarse las costas cuando una sentencia fuere casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos y documentos, o por cualquiera otra violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, tal como sucede en la especie.

Por tales motivos, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997; Ley 2-23, del 17 de enero de 2023; 141 del Código de Procedimiento Civil y la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

FALLA

PRIMERO: CASA la sentencia civil núm. 026-03-2024-SSEN-00147 dictada en fecha 22 de marzo de 2023, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en consecuencia, retorna la causa y las partes al estado en que se encontraban antes de la indicada decisión y, para hacer derecho, las envía

SCJ-PS-26-0422
Exp. núm. 2[redacted] (2024-R0308126)
Partes: The Absolut Company Aktiebolag vs. Agua San José de Ocoa, [redacted].
Materia: Recurso de oposición a solicitud de registro de marca (Resolución ONAPI)
Decisión: CASA
Ponente: [redacted]

por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones.

SEGUNDO: COMPENSA el pago de las costas del proceso.

Firmado: Justiniano Montero Montero, [redacted], [redacted] y Miguelina Ureña.

[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 secretario que figuran en la estampa.*