

## BUFETE LUGO LOVATON

### **La competencia de los tribunales en República Dominicana respecto a los recursos contra las decisiones del Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)**

La competencia de los tribunales en República Dominicana respecto a los recursos contra las decisiones del Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) ha sido un punto de amplia discusión con diversas posturas a nivel judicial, hasta la fecha.

Si bien la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que el Tribunal competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las decisiones del Director General de la ONAPI es el Tribunal Superior Administrativo (sentencia número 237, del 27 de mayo del año 2015, Shell International Brands AG c. ONAPI, sobre el abandono de una solicitud de registro de diseño industrial), al tratarse de una disputa entre un administrado y la Administración, la referida SCJ aún no se había pronunciado expresamente sobre el Tribunal competente para aquellos casos de litigios entre particulares, conocidos ante el foro de la ONAPI.

A través de una decisión emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, hemos obtenido luz sobre esta cuestión. La Corte estableció que estableció que **la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación es el Tribunal competente para conocer de las disputas desarrolladas entre particulares, y que sean conocidas ante la ONAPI**, criterio contemplado en la sentencia SCJ-PS-23-0140, de fecha 31 de enero del año 2023, Pasteurizadora Rica, S. A. c. Rafael Arturo Abreu Rivas, sobre una cancelación de nombre comercial.

Para contextualizar sobre la aparente dualidad de vías para accionar que hasta la fecha existía en los tribunales de la República en contra de las decisiones del Director General de la ONAPI, debemos dirigirnos a las disposiciones que contempla la normativa al respecto, incluyendo la Ley Núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificada por la Ley Núm. 424-06, y las leyes Núms. 1494 del 9 de agosto de 1947 y 13-07 del 17 de enero de 2007 que regulan el Tribunal Superior Administrativo, así como la Constitución dominicana.

El artículo 157.2 de Ley Núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificada por la Ley Núm. 424-06, establece que: *“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 la 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”*.

Por otro lado, el art. 1 de la ley 1494 del 9 de agosto de 1947 que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, señala en su artículo 1 que *“Toda persona, natural o jurídica, investida de un interés legítimo, podrá interponer el recurso contencioso*

## BUFETE LUGO LOVATON

*administrativo que más adelante se prevé, en los casos, plazos y formas que esta ley establece contra las sentencias de cualquier Tribunal contencioso-administrativo de primera instancia o que en esencia tenga este carácter cuando se trate de actos contra los cuáles se haya agotado toda reclamación jerárquica dentro de la propia Administración o de los órganos administrativos autónomos y/o que emanen de la Administración o de los órganos administrativos autónomos en el ejercicio de aquellas de sus facultades que estén regladas por las leyes, los reglamentos o los decretos”.*

En este mismo sentido, el artículo 4 de la ley 1494 del 9 de agosto de 1947, dispone que: *“Dará también lugar al recurso la revocación de actos administrativos por los últimos superiores jerárquicos de los departamentos administrativos o de los órganos administrativos autónomos, cuando la revocación ocurra después de un año cuando no esté fundada en una disposición del propio acto renovado”.*

Así también, la Ley Núm. 13-07 traspasa la competencia del Tribunal, al establecer: *Artículo 1.- Traspaso de Competencias. Se dispone que en lo sucesivo las competencias del Tribunal Superior Administrativo atribuidas en la Ley No. 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.*

Posterior a la mencionada Ley Núm. 13-07, la Constitución Dominicana otorgó carácter constitucional a la jurisdicción contencioso tributaria, al contemplar en el artículo 165, numeral 2:

*Artículo 165.- Atribuciones. Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes:*

*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;*

A consecuencia de estas disposiciones legales se generó una confusión sobre cuál es el tribunal competente cuando estamos frente a una resolución o acto expedido por el Director General de la ONAPI, si fuera la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación o el Tribunal Superior Administrativo.

Las decisiones emanadas por el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial pueden versar sobre conflictos entre particulares o *inter partes*, por un lado; y conflictos entre un solicitante y la Administración o *ex parte*, por otro.

La Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional no contaba con un criterio fijado respecto a su competencia en cuanto a los recursos de apelación en contra de las resoluciones de la Dirección General de la ONAPI. Los cambios de criterio ocurrieron

## BUFETE LUGO LOVATON

durante los primeros seis meses del año 2014, en los que se declaró incompetente para conocer de los mismos y declinando su competencia al Tribunal Superior Administrativo, y posteriormente, retomó su competencia para estos casos en la segunda mitad del mismo año.

La Suprema Corte de Justicia, para el 27 de mayo del año 2015, se pronunció sobre la competencia de la Corte de Apelación Civil y Comercial, mediante la sentencia número 237, en un caso que versaba sobre el abandono de una solicitud de registro de diseño industrial, es decir, que se trataba de una disputa entre un usuario o administrado en contra de la Administración.

Hasta el año 2022 la Suprema Corte de Justicia no se había pronunciado en cuanto a los casos de litigios de la ONAPI entre particulares, tales como oposiciones a solicitudes de marcas o cancelaciones por falta de uso contra registros. Para ese año la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional, a pesar de que ya contaba con más de veinte años conociendo de este tipo de disputas, en ocasiones aún declinaba su competencia para estos casos al Tribunal Superior Administrativo (ver, por ejemplo, Sentencia Núm. 026-03-2022-SSEN-00357 del 30 de junio del año 2022, de la Segunda Sala de la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional), por interpretación y aplicación del artículo 165.2 de la Constitución Dominicana.

Finalmente, en fecha 31 de enero del año 2023 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió la sentencia SCJ-PS-23-0140, como consecuencia de un recurso de casación interpuesto en representación de uno de nuestros clientes, en contra de una sentencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que declinó su competencia para conocer un recurso de apelación contra una resolución de la ONAPI que versaba sobre una cancelación interpuesta por un particular en contra del registro de un nombre comercial propiedad de un particular.

La sentencia SCJ-PS-23-0140 estableció que **la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación es el Tribunal competente para conocer de las disputas desarrolladas entre particulares, y que sean conocidas ante la ONAPI**, acogiendo así nuestros planteamientos expuestos en el recurso de casación.

La Primera Sala de la SCJ explica que, en estos casos, si bien es cierto que se trata de decisiones dictadas en sede administrativa por órganos de la Administración, no es menos cierto que **versan sobre la solución de conflictos de interés privado**, esto es, **entre particulares, no entre particulares y la Administración**, y que la norma previó que se trata de asuntos pertenecientes más a la materia civil y comercial que a la materia administrativa.

La sentencia continúa exponiendo que hasta tanto se produzca su expresa derogación legal del artículo 157.2 de la Ley Núm. 20-00, cualquier interpretación contraria constituiría un **atentado al derecho al juez predeterminado legalmente**, derecho definido en la sentencia como la garantía para el justiciable de una predeterminación

## BUFETE LUGO LOVATON

del órgano jurisdiccional que ha de conocer y decidir sobre el proceso que le concierne [derecho también reconocido por el Tribunal Constitucional, según la misma sentencia, (TC/0206/14, 3 sept. 2014)].

La decisión relata, además, que es arbitrario e ilegal cambiar la competencia para conocer de un asunto en el curso del proceso, máxime si trae aparejado un cambio de fisionomía de la acción, por ejemplo, como decidió la corte a qua en el caso ocurrente al cambiar un “recurso de apelación” legalmente abierto por el art. 157 de la Ley 20 de 2000, por un “análogo recurso contencioso administrativo” no previsto formalmente para estos casos.

No es desconocido por quienes ejercen en los tribunales que los casos conocidos en el Tribunal Superior Administrativo conllevan notorios retrasos que, en el ámbito civil y comercial, resultan muy perjudiciales para quienes recurren a las herramientas que dispone la normativa local para explotar comercialmente su marca. Es por ello que, naturalmente, en los recursos de apelación de casos *inter partes* de asuntos relativos a signos distintivos, el juez predeterminado legalmente ha sido la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, como bien ha sido fijado por la Suprema Corte de Justicia.

La sentencia también reconoce que desviar la competencia al Tribunal Superior Administrativo es *contra legem*, una arbitraria transformación de un expreso recurso de apelación, contenido en el artículo 157.2 de la Ley Núm. 20-00, para forzar a enmarcar la cuestión en el numeral 2 del artículo 165 de la Constitución. Además, que la Corte estaba cambiando un mecanismo procesal como es la apelación, que es una vía recursoria ordinaria, por un recurso contencioso administrativo que tiene naturaleza procesal y régimen jurídico distinto a la apelación, de manera deductiva, pues ni siquiera hizo un ejercicio de recalificación, lo que constituye una violación al principio de seguridad jurídica y previsibilidad de las reglas procesales, lo que se correspondería con la configuración de un ejercicio abusivo de la jurisdicción.

Estos y otros razonamientos llevaron a la Primera Sala de la SCJ a casar la sentencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que declinaba su competencia y reenviarla a una sala distinta a la que emitió la sentencia.

Esta sentencia marca un precedente importante en el ejercicio de la propiedad industrial en el país, pues finalmente queda claro que el Tribunal Superior Administrativo es el foro competente para conocer de los litigios *ex parte* o administrado contra Administración, mientras que la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación es el competente para conocer de los litigios *inter partes* o de intereses privados. De igual forma ofrece un alivio ante la incertidumbre legal que tenían de los titulares de signos distintivos ante litigios conocidos en foro judicial.