

El tribunal competente para conocer de los recursos contra las resoluciones emitidas por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

Orietta BLANCO

Socia fundadora de la práctica de propiedad intelectual de la firma Miniño Abogados. Secretaria del comité de trabajo de marcas no tradicionales de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI) para el período 2013-2015. Vocal de la junta directiva de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPI) para el período 2014-2016. Máster en Propiedad Industrial, Intelectual y Derechos Conexos (*Magister Lucentinus*) por la Universidad de Alicante, España (2000).

Resumen

El cambio de criterio de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional sobre su competencia para resolver recursos contra resoluciones emitidas por el director de la ONAPI ha generado una controversia relevante en los últimos meses. Tanto la postura tradicional de interpretación literal de la Ley 20-00 como las que ha sostenido la jurisprudencia a raíz de la reciente reforma constitucional de 2010 pueden ser válidas y justificadas bajo el marco legal vigente. No obstante, al no haber legislación clara al respecto y estar sujetas a interpretaciones jurisprudenciales, nos encontramos ante una gran incertidumbre jurídica con relación al tema de la competencia sobre los

tribunales competentes. Ante tal situación y la indudable relevancia práctica del mismo, es recomendable una reforma legislativa que regule de manera clara y específica la competencia de los tribunales.

PALABRAS CLAVES: INCOMPETENCIA - COMPETENCIA - CORTE DE APELACIÓN - ONAPI - LEY NO. 20-00.

Abstract

The recent changes in the case law of the Court of Appeals on its jurisdiction to decide appeals against resolutions issued by the Director of the Dominican Patent Trade Office (PTO) have been quite controversial. All interpretations, including the literal understanding of Law 20-00, may be valid and justified under the current legal framework. However, in the absence of a legal provision that regulates this issue, there is a significant uncertainty. Given the practical relevance of the topic, a legal reform that includes a clear and specific regulation of the competence of the Courts is advisable.

KEYWORDS: INCOMPETENCE - COMPETENCE - COURT OF APPEAL - ONAPI - LAW NO. 20-00.

Sumario: I. Introducción. II. Planteamiento de la cuestión. Problemática. III. Marco legal: A. Legislación. B. Interpretación Judicial. IV. Posibles interpretaciones sobre la competencia: A. Competencia de la jurisdicción civil. B. Competencia del orden contencioso-administrativo. C. Competencia compartida. V. Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos meses se ha debatido intensamente sobre la vía competente para conocer de los recursos contra actos administrativos emitidos por el director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

Hasta fechas recientes no había discusión sobre la competencia de la jurisdicción civil y comercial para conocer de dichos asuntos, pues la propia Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 157 creó

una competencia especial ante la Corte de Apelación en sus atribuciones civiles y comerciales.

Sin embargo, a raíz de la reforma constitucional del año 2010 y la promulgación de la Ley 13-07 de 2010 sobre la Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Administración, se ha sostenido que el artículo 157 de la Ley 20-00 ha quedado tácitamente derogado, habiéndose trasladado la competencia de los recursos contra las resoluciones de la ONAPI que pongan fin a la vía administrativa a los tribunales contencioso-administrativos.

Una tercera corriente interpretativa parece haber logrado una síntesis de ambas posturas al sostener que la competencia del orden contencioso-administrativo no es absoluta y que la jurisdicción civil mantendría competencias en función de las partes envueltas en el procedimiento de instancia.

II. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN. PROBLEMÁTICA

La Ley No. 1494 de 1947 que instituye la jurisdicción contencioso-administrativa otorgaba a tal jurisdicción el control de la legalidad de las actuaciones de los órganos y entidades de la Administración Pública. Dichas competencias fueron extendidas y trasladadas a los tribunales contencioso-administrativos y tributarios, creados por la Ley 13-07.

Por su parte, la Ley 20-00 en su artículo 157 creó una competencia especial para recursos contra resoluciones del director de la ONAPI ante la Corte de Apelación en sus atribuciones civiles y comerciales.

A raíz de la entrada en vigor de la Ley 20-00, todos los recursos contra decisiones de la ONAPI se plantearon ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sin que ello hubiera generado debate alguno.

No obstante, desde finales de 2013, las salas de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictaron sentencias en las que sostuvieron que la Constitución, tras su texto reformado de 2010, derogaba y dejaba sin efecto la competencia de esa instancia, trasladándose esta al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Este cambio radical de criterio fue posteriormente matizado en diversas sentencias de agosto y septiembre de 2014, en las que se establecía que la jurisdicción competente debería determinarse por las partes envueltas en el proceso previo, de tal manera que para los procedimientos frente a la Administración resultaría competente la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que para los procedimientos entre partes en los que la Administración actuara como órgano resolutorio, la competencia sería la establecida por el artículo 157 de la Ley 20-00, es decir, la jurisdicción civil.

El juego interpretativo que ha suscitado esta cuestión ha sido muy interesante y aunque parece que ambas Salas de la Corte de Apelación han adoptado una postura consistente, no podemos descartar que el Tribunal Superior Administrativo, la Suprema Corte de Justicia o incluso los magistrados que han emitido votos disidentes lleven a un nuevo cambio de postura.

En este artículo analizaremos los fundamentos y consecuencias de cada una de las posturas interpretativas desde la perspectiva del marco legal y jurisprudencial dominicano y del derecho comparado, con el propósito de ayudar a esclarecer una cuestión irresuelta de indudable relevancia práctica.

III. MARCO LEGAL

A) *Legislación*

1. La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 157 numeral 2 establece la competencia de las apelaciones de las resoluciones emitidas por el director de la ONAPI ante la Corte de Apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la ONAPI, en sus atribuciones civiles y comerciales:

Artículo 157. 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 la Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, en 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 [...]»

2. La Constitución de 2010, en su artículo 165 numeral segundo, otorga competencia de atribución exclusiva a la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de los recursos contra los actos y disposiciones administrativas, como sigue:

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. La Ley 13-07 de fecha 5 de febrero de 2010 relativa a la Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Administración, en su artículo primero, textualmente establece lo siguiente:

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.

La Ley 13-07 no deroga las competencias previstas en la Ley 1494, sino que traspasa las mismas, por lo que resulta pertinente estudiar la distribución competencial establecida por esta, que en el caso que nos ocupa nos remite a los artículos 1 y 7 que se reproducen parcialmente a continuación:

Art. 1. - Toda persona, natural o jurídica, investida de un interés legítimo, podrá interponer el recurso contencioso administrativo que más adelante se prevé, en los casos, plazos y formas que esta ley establece, 1ro. contra las sentencias de cualquier Tribunal contencioso-administrativo de primera instancia o que en esencia tenga este carácter, y 2do. contra los actos administrativos violatorios de la ley, los reglamentos y decretos, que reúnan los siguientes requisitos:

- a) Que se trate de actos contra los cuales se haya agotado toda reclamación jerárquica dentro de la propia administración o de los órganos administrativos autónomos;
- b) 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 [...];

[...]

Art. 7. - No corresponde al Tribunal Superior Administrativo:

[...]

- f) Las cuestiones de índole civil, comercial y penal, y todas aquellas en que la administración o un órgano administrativo autónomo obre como persona jurídica de derecho privado.

Finalmente, la reciente Ley 107-13 viene a aportar claridad sobre la cuestión al proporcionar la siguiente definición de acto administrativo en su artículo 8:

Acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, juicio o conocimiento realizada en ejercicio de función administrativa por una Administración Pública, o por cualquier otro órgano u ente público que produce efectos jurídicos directos, individuales e inmediatos frente a terceros.

B) Interpretación jurisprudencial

Tras una línea interpretativa ininterrumpida de estricta aplicación del artículo 157 de la Ley 20-00 en relación con recursos contra resoluciones emitidas por el director de la ONAPI, a finales de 2013, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitió varias sentencias en las que se declaraba incompetente para conocer de los siguientes asuntos, de las que destacamos:

- la sentencia No. 1123/2013 de 27 de noviembre de 2013 (Primera Sala), derivada de una solicitud de compensación de plazos por parte de la empresa Eli Lilly and Company rechazada por la ONAPI.
- la sentencia No. 055/2014 de 29 de enero de 2014 (Primera Sala), derivada de un procedimiento de oposición de marcas (IBANDRO/IBANDROTEG) entre las empresas Eurolimited y Tecnoquímicas, S.A.
- la sentencia No. 067/2014 de 30 de enero de 2014 (Segunda Sala), derivada de una solicitud de compensación de plazos por parte de la empresa Pfizer, Inc. rechazada por la ONAPI.

En esencia, la interpretación sostenida en ambos casos fue que la Constitución dominicana de 2010 implica una derogación tácita del artículo 157 de la Ley 20-00 y que, de una lectura conjunta de la Ley 1494, la Ley 13-07 y la Constitución de 2010, la competencia correspondería al Tribunal Superior Administrativo.¹

No obstante lo indicado, la Segunda Sala continuó resolviendo recursos interpuestos contra las resoluciones emitidas por el director de la ONAPI, como por ejemplo la sentencia No. 482-2014 de 30 de mayo

¹ Resulta interesante señalar que la motivación de las sentencias números 1123/2013 y 067/2014 parece estar influida por el *amicus curiae* –figura de derecho anglosajón que permite el depósito de argumentaciones por un tercero que no es parte en el proceso con el fin de ayudar al tribunal a esclarecer algunas de las cuestiones planteadas en el mismo– depositado por la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI).

de 2014 en relación con la acción de nulidad interpuesta por Harinera del Valle, S.A. frente a Arnold's Food Distributors Corporation en relación con las marcas Doñarepa/La Doña, o la sentencia No. 768-2014 de 22 de agosto de 2014 en relación con la acción de nulidad de registro interpuesta por Simba (PTY) LTD contra Heidy Joselyn Tejeda respecto a las marcas SIMBA/SIMBA-RICAS, en las que no se hizo ningún planteamiento respecto a la competencia.

Por su parte, la Primera Sala replanteó su postura y mediante sentencia No. 775/2014 de fecha 10 de septiembre de 2014, relativa al procedimiento de nulidad de registro entre Heidy Joselyn Tejeda y Simba (PTY) LTD relativo a las marcas Simba/Simbasnacks, estableció que «un estudio, sin embargo, más pausado y profundo del artículo 165 de la Constitución, revela que es un error generalizar y ordenar, sin discriminar, que todo cuanto provenga de ese despacho tenga que ser enviado a la mencionada jurisdicción especializada».

Dicha «discriminación» según la Sala consistiría en diferenciar los «pronunciamientos decisorios en el marco de interacción de la administración y los administrados; que es lo que ocurre, por citar dos ejemplos, con peticiones denegadas de registro de marcas o de concesión de patentes en ausencia de litigio entre actores privados, no a propósito de eventos contenciosos desde el seno mismo de la ONAPI y que a la postre degeneren en controversias jurisdiccionales».

A juicio de la Sala, «la jurisdicción contencioso-administrativa no está pensada, en su consagración embrionaria, para zanjar desencuentros entre particulares en defensa de sus intereses». De este modo «lo que se plantea es una clara contraposición de intereses privados o comerciales, no de índole propiamente administrativa», por lo que, en definitiva, para resoluciones emitidas por el director de la ONAPI en procedimientos con dos partes enfrentadas, la competencia correspondería a la Corte de Apelación.

Dicha interpretación fue ratificada por dicha Sala en la sentencia No. 841/2014 de 8 de octubre de 2014, en el recurso derivado de la oposición presentada por 3M Company frente a Roberto Antonio Arias Durán en relación con las marcas 3M/Three M Rent A Car, y la

sentencia No. 850/2014 de 15 de octubre de 2014, en el recurso derivado de la oposición presentada por Red Bull GmbH frente a Intermoda, S.A. de C.V. con relación a las marcas Red Bull (mixta)/Pepe Jeans Revolution (mixta), en la que de hecho se planteó la declinatoria de incompetencia ante la misma Sala.

En todo caso, la solución no pareció contar con la aprobación de todos los integrantes de la Sala, como se deduce del voto disidente expuesto por la magistrada Xiomarah Silva Santos, quien predica el mantenimiento de la postura inicial de la Sala, es decir, la competencia absoluta de la jurisdicción contencioso-administrativa:

[...] es muy lógico que las resoluciones del Director de la ONAPI, dada la naturaleza del contencioso, sean conocidas en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues es claro, que no se trata de un asunto puramente civil o comercial en el que se debate, su génesis es puro derecho administrativo, su causa y objeto no tiene visos de demanda civil ni comercial, independientemente de que al procederse a las notificaciones de las decisiones, esto genere un contencioso entre particulares, incluso la misma resolución administrativa recurrida así lo expresa.

La magistrada Silva Santos incide en la reiteración de la expresión «administrativa» para calificar la naturaleza del procedimiento, señalando que la Corte de Apelación no debe tenerse por un «tercer grado» frente al recurso de apelación previo en vía administrativa ante el director de la ONAPI y que en el derecho comparado este tipo de recursos son resueltos por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Posteriormente, tras criticar el «mensaje a todas luces confuso» de la nueva doctrina de la Sala, la magistrada Silva Santos atribuye a las decisiones del director de la ONAPI la naturaleza de las de un «tribunal contencioso administrativo de primera instancia».

De todo lo anterior se desprende que la Corte de Apelación ha descartado definitivamente su competencia para dirimir resoluciones del director de la ONAPI en procedimientos *ex parte*, es decir, del administrado frente a la Administración. Sin embargo, la Corte parece haber

dispuesto el mantenimiento de competencias para conocer recursos de apelación contra las resoluciones del director de la ONAPI derivadas de procedimientos *inter partes*, todo ello con el voto disidente de la magistrada Silva Santos.

IV. POSIBLES INTERPRETACIONES SOBRE LA COMPETENCIA

A) *Competencia de la jurisdicción civil*

Una lectura literal del artículo 157.2 de la Ley 20-00 no deja lugar a dudas sobre que el conocimiento de los recursos contra resoluciones del director general de la ONAPI corresponde a la Corte de Apelación de Santo Domingo, en sus atribuciones civiles y comerciales.

Ciertamente, dicho artículo supone una excepcionalidad jurídica por cuanto establece la competencia del orden judicial civil para el control de actos emitidos por la Administración en un procedimiento puramente administrativo. Igualmente, no encontramos cabida a dicha asignación competencial en el derecho comparado de Europa, Estados Unidos, México y otras jurisdicciones de América Latina, que bien establecen la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa o una jurisdicción especializada para asuntos de propiedad industrial.

No obstante, desde el punto de vista histórico, el artículo 157.2 de la Ley 20-00 constituye un reseñable intento de instituir una jurisdicción especializada en el país, que canaliza todo tipo de decisiones relativas a la protección de la propiedad industrial a través de una única Corte de Apelación, que, al enjuiciar resoluciones del director de la ONAPI así como asuntos de infracción en vía civil, que territorialmente le corresponderían,² deviene en un órgano especializado en la materia.

² Si bien para tales fines unificadores, hubiera sido deseable que la propia Ley 20-00 hubiera contenido un artículo específico que atribuyera a dicha Corte competencias específicas a nivel nacional para recursos contra sentencias de juzgados de primera instancia en materia de propiedad industrial, independientemente de su localización territorial.

Entendemos en todo caso que la Ley 20-00, si no deroga lo dispuesto a nivel competencial por la Ley 1494, al menos no hay duda de que viene a instaurar una jurisdicción especial con un lenguaje muy claro.³

La problemática surge a raíz de la reforma constitucional de 2010, que en su texto establece la jurisdicción contencioso-administrativa y delimita las competencias de la misma en lo que muchos, incluyendo la Corte de Apelación, han interpretado como una derogación tácita del artículo 157.2 de la Ley 20-00.

Sorprendentemente pasaron más de tres años desde la entrada en vigor de la reforma constitucional antes de que se planteara la cuestión de incompetencia de la Corte de Apelación de Santo Domingo, lo que además se hizo a través de la intervención voluntaria de un tercero interesado por medio de un *amicus curiae*.

Tras el cambio interpretativo descrito arriba, la Corte de Apelación, aun variando su postura, no ha vuelto a poner en duda que la jurisdicción contencioso-administrativa mantiene competencias para determinado tipo de procedimientos.

Creemos, no obstante, que hay una serie de razones que permiten todavía suponer la plena aplicación del artículo 157 de la Ley 20-00:

- Por un lado, que dicho artículo no ha sido derogado por la Constitución, por cuanto esta establece con carácter general competencias para la jurisdicción contencioso-administrativa sin derogar asuntos para los que se otorgó una jurisdicción específica. Esta interpretación estaría parcialmente sustentada por la propia Corte de Apelación al establecer que existe competencia para

³ Se ha mantenido no obstante (HERNÁNDEZ RÍOS) que la Ley 20-00 no deroga la Ley 14-94 sino que la complementa, de tal manera que surgiría una doble competencia: la contencioso-administrativa para asuntos *ex parte* entre la ONAPI y los particulares, y la civil para asuntos *inter partes* en los que la ONAPI asume, según esta interpretación, un papel de mero juzgado ante los interesados. Creemos que dicha postura establece una división artificial basada en la supuesta naturaleza de la actuación administrativa que no beneficia la seguridad jurídica. En todo caso, es interesante resaltar que dicha interpretación es la que parece finalmente haber adoptado la Corte de Apelación, como se ha comentado.

determinados asuntos derivados de procedimientos de la ONAPI. Si se mantiene que existe competencia para la jurisdicción civil en ciertos casos, no se puede alegar que hay una derogación tácita del artículo 157.2 de la Ley 20-00.

- Por otro, que la Ley 13-07 que establece los tribunales contencioso-administrativos y tributarios configura una extensión de competencias previstas en la Ley 1494, la cual no afecta a la Ley 20-00 y la competencia especial de su artículo 157.2.

En definitiva, mantener la competencia total de la Corte de Apelación en sus funciones civiles y comerciales, aun resultando una excepción jurídica y de derecho comparado en el sentido antes indicado, tendría como principales ventajas: 1) garantizar la seguridad jurídica por cuanto la competencia vendría determinada del tenor literal de un texto legal, y 2) incidir en la especialización de un órgano jurisdiccional, que precisamente ha sido el único que ha creado un cuerpo jurisprudencial sobre la materia.

No obstante, en caso de seguirse esta interpretación (la menos probable en vista del reciente camino tomado por la Corte de Apelación), sería deseable un texto de rango legal que estableciera como prohibiciones expresas a la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa las competencias creadas por leyes especiales.

B) Competencia del orden contencioso-administrativo

Si se interpreta que la Constitución derogó tácitamente el artículo 157.2 de la Ley 20-00, como parece haberse asumido por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la vía expedita para tramitar recursos contra resoluciones del director general de la ONAPI sería la jurisdicción contencioso-administrativa.

Esta es, de hecho, la solución más seguida en el derecho comparado, que entiende que las oficinas nacionales de registro de marcas y patentes son órganos administrativos y que, como tales, sus resoluciones son recurribles ante la jurisdicción creada a tal efecto.

La propia naturaleza de la ONAPI como organismo adscrito al Ministerio de Industria y Comercio apoya la consideración de la jurisdicción contencioso-administrativa como la solución más evidente y lógica para la tramitación de recursos contra resoluciones de su director, que en tales funciones tiene un cargo puramente administrativo.

El problema que se plantea es que tal competencia solo se puede deducir de un alambicado juego interpretativo que vincula la antigua Ley 1494, la extensión propugnada por la Ley 13-07 y finalmente el texto constitucional de 2010, todas ellas derivando en la derogación tácita de un precepto tan meridianamente claro como el artículo 157.2 de la Ley 20-00.

Desde estas líneas no negamos la validez argumental de quienes propugnan la derogación tácita del artículo 157.2 (entre otros, la propia Corte de Apelación). Sin embargo, probablemente todos coincidan en la anomalía de derivar la competencia de un orden a través de una interpretación *contra legem*.

Por ello, de mantenerse la razonable postura de derivar las competencias de la ONAPI a los tribunales contencioso-administrativos, sería deseable la reforma del artículo 157.2 o su derogación expresa, eliminando la incertidumbre actual.

Igualmente, de mantenerse la competencia del orden contencioso-administrativo, se estaría creando una dualidad de regímenes para resolver el mismo tipo de asuntos. Póngase por ejemplo un procedimiento contradictorio de oposición o nulidad a un signo y un procedimiento de infracción de marca en el que el demandado plantea reconventionalmente la nulidad de dicho signo. El primer caso se debería resolver ante los tribunales contencioso-administrativos, y el segundo, ante los tribunales civiles, pudiendo darse decisiones contradictorias o, en todo caso, quedando la posibilidad de dos procedimientos con un mismo fondo para ser juzgados por dos órdenes distintos, lo que redundaría en perjuicio de la deseada especialización en la materia por parte de los órganos jurisdiccionales.

Dicha problemática no es ajena a la situación en otras jurisdicciones, pues de hecho se trata de la postura más común en los ordenamientos

nacionales. La problemática normalmente ha sido resuelta con la creación de normas destinadas a aclarar posibles conflictos.⁴

De este modo, la asunción de competencias completas por parte del orden contencioso-administrativo requeriría igualmente de una norma que plantease posibles conflictos entre decisiones emitidas por este y el orden civil.

C) *Competencia compartida*

En vista de los pros y contras y en general de la problemática surgida al decantarse por la competencia de una u otra jurisdicción en el contexto normativo actual, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha planteado una solución intermedia, que parece ser momentáneamente la prevaleciente, como se deduce de las últimas sentencias emitidas al respecto.⁵

Según esta interpretación «salomónica» los procesos ante la ONAPI poseen una doble naturaleza: son actos administrativos cuando enfrentan al usuario frente a la Administración y son actos de naturaleza civil o comercial cuando enfrentan a particulares dejando a la Administración un papel de «juzgador».

Ya desde hace tiempo⁶ se planteaba esta doble naturaleza de las resoluciones de la ONAPI sobre la base de que la actuación de la Administración podría tener distinta naturaleza en los procedimientos mantenidos directamente con el administrado (caso en el que el control de los actos resultantes correspondería a la jurisdicción contencioso-administrativa) o en aquellos en que se enfrentaran dos partes, caso en el

⁴ Por ejemplo, el artículo 53 Ley 17/2001 de Marcas en España, que establece «No podrá demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo».

⁵ Si bien con el voto discrepante de al menos uno de los magistrados de la Sala Segunda, que mantiene la competencia total del orden contencioso-administrativo.

⁶ HERNÁNDEZ RÍOS, Alexander, «La ONAPI y el recurso de reconsideración de la Ley 20-00», *Gaceta Judicial*, Edición Especial Propiedad Intelectual, año 15, núm. 293, 2011, pp. 70-76.

que la Administración actuaría como «órgano jurisdiccional», estando reservado el control de sus actos a la jurisdicción civil.

Aun cuando teóricamente se puede entablar una discusión sobre la naturaleza de los actos de la Administración como puramente administrativos o jurisdiccionales, entendemos que esto abre la posibilidad de poner en duda esencialmente cualquier acto emanado de la Administración sobre consideraciones respecto a su naturaleza o fines.

De hecho, aun cuando dicha división de los actos administrativos es generalmente aceptada a nivel doctrinal, no existe en la ley, como ha dejado bien claro la Ley 107-13 en su definición de acto administrativo. Tampoco es objeto de discusión que todos los actos provenientes de la Administración, sean de un tipo u otro, están sujetos a control por parte del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, con las excepciones que *expresamente* (destacamos la palabra) establezca la ley.⁷

Dicho de otro modo, indicar que un acto proveniente de la Administración tiene carácter administrativo o civil en función de las partes implicadas desvirtúa la propia naturaleza del acto administrativo e introduce la inseguridad jurídica sobre una cuestión tan esencial como la del organismo competente para resolver dichos actos.

Además de ello, esta interpretación crea una dualidad competencial para actos que esencialmente pueden ser idénticos. Siguiendo esta tesis, en el ejemplo citado en IV.B un asunto derivado del rechazo de una marca por un signo anterior similar debería ser tramitado ante la jurisdicción contencioso-administrativa si el rechazo viene determinado ex officio por la ONAPI en el marco del examen del fondo del artículo 79 de la Ley 20-00, o, al mismo tiempo, debería ser conocido por la Corte de Apelación en el orden civil si el rechazo viene determinado por un procedimiento de oposición con base en el

⁷ De hecho, hubiera sido recomendable un artículo competencial al estilo del establecido por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa., que enumera las competencias de esa jurisdicción en España en un sentido similar al de la Constitución dominicana, si bien estableciendo como excepción «salvo lo dispuesto en leyes especiales».

mismo signo. La base jurídica de ambos procedimientos sería la misma (es decir, si dos signos son similares como para dar lugar a riesgo de confusión), pero en función de si es la ONAPI de oficio o un tercero quien invoca el signo anterior obstaculizador, el tribunal competente sería distinto.

Creemos que esta paradoja demuestra los problemas que puede acarrear el establecer la competencia en función de las partes envueltas o la calificación de un procedimiento administrativo como «puramente administrativo» o «contradictorio».

Si se fuera a mantener en todo caso tal postura, sería recomendable un artículo que delimite claramente cuándo el conocimiento de una resolución del director de la ONAPI pertenece al orden civil y cuando al contencioso-administrativo, en aras del principio de seguridad jurídica y tranquilidad de los usuarios del sistema.

V. CONCLUSIONES

El cambio de criterio de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional sobre su competencia para resolver recursos contra resoluciones emitidas por el director de la ONAPI ha generado una controversia relevante en el último año. Tanto la postura tradicional de interpretación literal del artículo 157 de la Ley 20-00, como la que sostiene la derogación tácita de dicho artículo por el texto constitucional de 2010, podrían ser válidas y respetables, pues son producto de una interpretación justificada bajo el marco legal vigente. Tal y como ha sido expuesto, todas las posturas tienen sus pros y contras, no obstante ninguna de ellas otorga la seguridad jurídica necesaria para abordar un tema tan delicado como lo es el de la competencia de los tribunales.

Dada la indudable relevancia práctica del tema, sería aconsejable una reforma legislativa en la que se regule de manera clara y específica el tema de la competencia, esclareciendo las dudas que han surgido recientemente.

TEXTOS LEGALES

- Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010, G.O. 10561 del 26 de enero de 2010.
- Ley No. 1494 que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 2 de agosto de 1947, G.O. 6673 del 9 de agosto de 1947.
- Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo de 2000.
- Ley 13-07 que crea el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario del 5 de febrero de 2007, G.O. 10409 del 6 de febrero de 2007.
- Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, del 6 de agosto de 2013, G.O. No. 10722 del 8 de agosto de 2013.

JURISPRUDENCIA

- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 1123-2013, expediente No. 026-02-2012-00950 de fecha 27/11/2013. Eli Lilly and Company (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrido). Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI) (interviniente voluntario).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 055/2014, expediente No. 026-02-2012-01029 de fecha 29/01/2014. Euro Limited, S.R.L. (recurrente) c. Tecnoquímica, S.A. (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 775-2014, expediente No. 026-02-2013-00870 de fecha 10/09/2014. Heidi Joselyn Tejeda Vólquez (recurrente) c. Simba (PTY) LTD (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 841-2014, expediente No. 026-02-2014-00367 de fecha 08/10/2014. 3M Company (recurrente) c. Roberto A. Arias Durán (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 0850/2014, expediente No. 026-02-2013-00902 de fecha 15/10/2014. Red Bull GmbH (recurrente) c. Intermoda, S.A.C.V. (recurrido).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 067/2014, expediente No. 026-03-12-01152 de fecha 30/01/2014. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrido). Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI) (interviniente voluntario).
Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 482-2014, expediente No. 026-03-12-00443 de fecha 30/05/2014. Arnold's Food Distributors (recurrente) c. Harinera del Valle, S.A. (recurrido).

BIBLIOGRAFÍA

- FERNÁNDEZ, Mary (2014): «La propiedad intelectual del siglo XXI: El antes y el después en la República Dominicana», *Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual*, Santo Domingo, año 1, pp. 15-36.
- HERNÁNDEZ RÍOS, Alexander (2011): «La ONAPI y el recurso de reconsideración de la Ley 20-00», *Gaceta Judicial*, Edición Especial Propiedad Intelectual, año 15, n.º 293, pp. 70-76.
- LOBATO, Manuel (2007): *Comentario a la ley 17/2001 de marcas*, Madrid: Aranzadi.
- VARGAS, Ivette Janet (2013): «Impacto del proyecto de ley de procedimiento administrativo en los procesos en materia de signos distintivos» (tesis para optar por el título de Máster en Derecho de la Administración del Estado), Santo Domingo.