

SENTENCIA DEL 10 DE MAYO DEL 2006, No. 64

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 14 de noviembre del 2005.

Materia: Correccional.

Recurrentes: Merck & Co., Inc. y compartes.

Abogados: Licdos. Mary Fernández Rodríguez, Francisco Álvarez Valdez, Luisa María Nuño Núñez y Dr. Tomás Hernández Metz.

Intervinientes: Laboratorios Rowe, C. por A. y Rodolfo Wehe.

Abogado: Lic. Luis Soto.

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 10 de mayo del 2006, años 163° de la Independencia y 143° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia con el voto unánime de los jueces:

Sobre los recursos de casación interpuestos por Merck & Co., Inc., sociedad constituida y existente de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio y asiento social principal en la calle Merck Drive No. 1, Jersey City, Nueva Jersey, Estados Unidos de América y con domicilio y oficinas abiertas en el país e el Edificio Plaza Alcázar, Apartamento 203, calle Manuel De Jesús Troncoso esquina calle 2-A, Ensanche Piantini, Distrito Nacional, actor civil; y Laboratorios Rowe, C. por A., sociedad comercial por acciones, organizada y existente de acuerdo con las leyes dominicanas, con domicilio social en el Km. 1.7, carretera La Isabela, Pantoja, Santo Domingo Oeste, así como Rodolfo Wehe, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1347624-6, domiciliado y residente en esta ciudad, imputado y tercero civilmente responsable, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de noviembre del 2005, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado de la Licda. Mary Fernández Rodríguez, por sí y por los Licdos. Francisco Álvarez Valdez, Luisa María Nuño Núñez y el Dr. Tomás Hernández Metz, actuando a nombre y representación de Merck & Co., Inc., depositado en fecha 28 de noviembre del 2005 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone su recurso de casación;

Visto el escrito motivado del Lic. Luis Soto, actuando a nombre y representación de Laboratorios Rowe, C. por A. y Rodolfo Wehe, depositado en fecha 8 de diciembre del 2005 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone su recurso de casación parcial;

Visto el escrito de defensa suscrito por el Lic. Luis Soto, actuando a nombre y representación de Laboratorios Rowe, C. por A. y Rodolfo Wehe, depositado en fecha 5 de diciembre del 2005, en la secretaría de la Corte a-qua;

Visto el escrito de intervención suscrito por la Licda. Mary Fernández Rodríguez, por sí y por los Licdos. Francisco Álvarez Valdez, Luisa María Muñoz Núñez y el Dr. Tomás Hernández Metz, en representación de Merck & Co., Inc., depositado en fecha 20 de diciembre del 2005 en la secretaría de la Corte a-qua;

Vista la Resolución No. 206-2006 de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 10 de febrero del 2006, que declaró admisibles los presentes recursos de casación;
Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997;

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos de la Ley No. 4994 sobre Patentes de Invención del 26 de abril de 1911; 70, 246, 335, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 1, 57 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) Que en fecha 10 de agosto del 1999, Merck & Co., Inc. interpuso formal querrela con constitución en parte civil en contra de Rodolfo Wehe y Laboratorios Rowe C. por A., inculpándolos de haber cometido en su perjuicio el delito violación a los derechos otorgados por una patente de invención, hecho tipificado por la Ley No. 4994 de 1911, en sus artículos 1, 24 y 25, bajo el argumento de que los prevenidos estaban “fabricando, distribuyendo y vendiendo al público un producto farmacéutico denominado ROWESTIN, en comprimidos de 5 y 10 miligramos, contentivo de un compuesto químico denominado SIMVASTATINA”, que al decir de los querellantes se encontraba previamente amparado por la patente de invención No. 4690 desde el 22 de septiembre del año 1989, por un termino de once años, siete meses y dos días, de la cual se dice titular el querellante; b) Que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderada la Séptima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual dictó su decisión en fecha 28 de marzo del 2003, cuyo dispositivo se encuentra copiado en el de la sentencia ahora impugnada; c) Que con motivo del recurso de alzada interpuesto por Laboratorios Rowe, C. por A. y Rodolfo Wehe, intervino la decisión ahora impugnada, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 14 de noviembre del 2005, cuyo dispositivo reza como sigue:

“PRIMERO: Se declara bueno y válido en cuanto a la forma el Recurso de Apelación interpuesto por los Dres. Ho-Chi Vega y Manuel Ramon Tapia Lopez en nombre y representación de los señores Rodolfo Wehe y Laboratorios Rowe, en fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil tres (2003); en contra de la sentencia marcada con el número 2070 de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil tres (2003), dictada por la Séptima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido hecho en tiempo hábil y de conformidad con la ley; cuyo dispositivo dice de la siguiente manera: **“Primero:** Se declara culpable a Laboratorios Rowe y/o Rodolfo Wehe, de violar los artículos 24 y 25 de la Ley 4994 del año mil novecientos once (1911). En consecuencia, se condena a una multa ascendente a cien pesos (RD\$100.00); **Segundo:** En cuanto a la nulidad de la patente solicitada por la defensa, se rechaza ya que este Tribunal no es competente para conocer de la misma, y aún cuando excepcionalmente pudiésemos conocer sobre ésta, en virtud del principio de que el Juez de la acción es el Juez de la excepción, entendemos que procede declinar este aspecto al Tribunal Civil de Primera Instancia en atribuciones comerciales, que es la jurisdicción realmente competente en esta materia para pronunciarse sobre este particular; **Tercero:** Se declara buena y válida en cuanto a la forma, la presente Constitución en Parte Civil interpuesta por La Merck Corporation, por haber sido hecha de acuerdo a la ley; **Cuarto:** En cuanto al fondo, se condena a Laboratorios Rowe y/o Rodolfo Wehe, al pago de una indemnización consistente en un millón de pesos (RD\$1,000,000.00), como justa reparación de los daños materiales y eventuales recibidos por la Merck Corporation, como consecuencia de sus acciones; **Quinto:** Se ordena la confiscación de todos los medicamentos Rowestin, contenedores de la sustancia activa de Simvastatin, por haber sido éstos fabricados y distribuido por Laboratorios Rowe, fuera del

ámbito de la ley que rige la materia; **Sexto:** Se condena al prevenido Laboratorios Rowe y/o Rodolfo Wehe, al pago de las costas penales del proceso; **SEGUNDO:** En cuanto al fondo, la Corte después de haber deliberado y obrando por propia autoridad y contrario imperio rechaza el pedimento de nulidad solicitado por la barra de la defensa, en el sentido que pronuncie la nulidad de la patente No.4690, 22 de septiembre de 1989, en razón de que dicha patente fue registrada en los Estados Unidos de Norteamérica, y a su vez fue confirmada en el país, en cuanto a los demás aspectos esta corte entiende que procede revocar en todas sus partes la sentencia recurrida y en ese sentido: 1ro.) Se declara no culpable al señor Rodolfo Wehe, en razón de que no fue demostrado ante el plenario que la sustancia Simvastatina, contenía los mismos compuestos que la patentizada bajo la nomenclatura Antipercolesterolemicos, por lo que se descarga de toda responsabilidad penal por insuficiencia de pruebas, y declararan las costas penales de oficio en su favor; 2do.) En el aspecto civil se revoca, dicha sentencia, toda vez que al no haber retenido falta de carácter penal, no resultando comprometida al efecto su responsabilidad civil; **TERCERO:** Declara buena y válida en la forma la constitución en parte civil de manera Reconvencional, interpuesta por Rodolfo Wehe Kinast y Laboratorios Rowe, a través de sus abogados constituido y apoderados especial Dres. Ulises Cabrera, Jacobo Valdez Albizu, Sonia Cabrera y Luis Soto, por haber sido hecha de conformidad con la ley, en cuanto al fondo rechaza la misma, toda vez que el uso de un derecho no da lugar a daños y perjuicios; **CUARTO:** Se condena a la compañía Merck & CO. INC. al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando su distracción en favor y provecho de Dres. Ulises Cabrera, Jacobo Valdez Albizu, Sonia Cabrera y Luis Soto, abogados concluyentes que afirma haberlas avanzado en su totalidad; **QUINTO:** Fija la lectura íntegra de la sentencia que antecede para el día tres (3) de octubre del año 2005, a las nueve (9:00 AM), quedando convocadas al efecto las partes citadas a la presente lectura”;

En cuanto al recurso de casación de Laboratorios Rowe, C. por A., y Rodolfo Wehe, imputado y persona civilmente responsable:

Considerando, que los recurrentes en su escrito motivado invocan los siguientes medios de casación: “**Primer Medio:** Contradicción, insuficiencia e ilogicidad de motivos. Violación a los artículos 24 del Código Procesal Penal y 141 del Código de Procedimiento Civil; **Segundo Medio:** Errónea aplicación e interpretación de la Ley No. 4994 del 26 de abril del 1911 sobre Patentes de Invención”;

Considerando, que en su primer medio el recurrente alega entre otras cosas lo siguiente: “Que la Corte a-qua no ofrece una respuesta satisfactoria, desde el punto de vista legal, al esencial pedimento de nulidad de Rowe, a sabiendas de que las sentencias deben bastarse a sí mismas y el hecho de señalar que la patente de invención de Merck es válida por tratarse de una extensión de una patente extranjera, no constituye motivos suficientes y pertinentes, violándose así los artículos 24 del Código Procesal Penal y 141 del Código de Procedimiento Civil. Que la Corte a-qua se contradijo cuando, por una parte rechazó la demanda en nulidad, y por otra ordena a ONAPI efectuar un peritaje sobre la legalidad y regularidad de dicha patente, que resultó con la opinión de que la patente es ilegal e irregular por no cumplir con los requisitos de la Ley 4994, elementos que la Corte a-qua reconoce y señala en su sentencia. Que el dictamen del Ministerio Público quedó sin respuesta por la Corte a-qua, cuando formalmente solicitó que se declare la nulidad de la indicada patente”;

Considerando, que en su segundo medio el recurrente sostiene que, “la solicitud de nulidad de Rowe estuvo fundamentada en las disposiciones de nuestra ley de patentes No.

4994 del 5 de abril de 1911 que exige, a pena de nulidad, que las patentes deben cumplir al momento de su registro con requisitos específicos. Que Merck se aprovechó de la debilidad institucional que existía en el país en aquel momento, lo cual ahora reconoce ONAPI al emitir su opinión respecto de la irregularidad de la indicada patente”;

Considerando, que la Corte a-que para fallar como hizo, rechazando la nulidad de la patente, motivó diciendo: “a) Que de un análisis ponderado ésta Corte ha comprobado los hechos siguientes; de conformidad con las declaraciones vertidas ante le plenario, así como por los documentos contenidos en el legajo que componen la especie, se ha determinado que en fecha 22 de julio de 2005, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) remite una certificación exponiendo su posición oficial sobre la solicitud de peritaje en cuanto a la regularidad y legalidad de la patente de invención No. 4690, referida al expediente no. 640-2003. Concluyendo ...”ONAPI considera que ésta no cumplió con un requisito indispensable y de orden público, por lo que reitera que la misma devendría en irregular e ilegal”; b) Que este tribunal estima pertinente rechazar las conclusiones de la barra de la defensa en el sentido de que se declare la nulidad de la patente No. 4690, toda vez que la misma es la consecuencia de la confirmación de la patente No. 4690, emitida en los Estados Unidos, conforme a la cual se extendió el beneficio de dicha patente de invención a la República Dominicana, en fecha 6 de abril del año 1992; c) Que en cuanto al derecho de patente cuya transgresión se esgrime, esta corte ha podido verificar mediante el peritaje dispuesto a cargo del organismo público versado en la materia, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) que la patente conferida a la querellante no cumplió cabalmente con el rigor de la ley vigente en la época de su otorgamiento a los fines de proteger una inversión aplicable a un compuesto farmacéutico el de la “SIMVASTATINA”, que no goza en la especie de la titularidad exclusiva que en su provecho le atribuye la querellante para basar su querella y las consecuentes reclamaciones en justicia, constatado este tribunal que el informe o resultado pericial No. 000641 del 30-05-2005, se basta a sí mismo y que se torna contradictorio en el proceso”;

Considerando, que de las motivaciones transcritas precedentemente, y tal como alegan los recurrentes, se evidencia que la Corte a-qua al fallar como hizo, y rechazar declarar la nulidad de la patente, incurrió en contradicción de motivos, ya que por un lado dice que pudo comprobar y verificar irregularidades en el registro y la legalidad de la patente, motivación apropiada para fundamentar una decisión en el sentido de acoger el pedimento planteado, pero en el dispositivo de la sentencia lo rechaza; por lo que procede acoger el primer medio propuesto, sin necesidad de analizar el segundo;

En cuanto al recurso de casación de

Merck & Co., Inc., en su calidad de actor civil:

Considerando, que la recurrente en su escrito motivado invoca los siguientes medios de casación: “**Primer Medio:** La sentencia es contradictoria a precedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia; **Segundo Medio:** La sentencia es manifiestamente infundada”;

Considerando, que en su primer y segundo medios, los cuales serán analizados en conjunto por su estrecha relación, el recurrente alega entre otras cosas lo siguiente: “Que la Corte a-qua se fundamentó en el hecho de que no se habían aportado las pruebas de que la sustancia amparada con la patente No. 4690, era la misma sustancia contenida en el producto “Rowetin”; que la SIMVASTATINA no es la que se encuentra amparada por la comentada patente; la Corte a-qua confundió la sustancia patentada con el nombre de la fórmula, lo que nos permite concluir que dicha corte no logró comprender que con la legislación de patentes no se protege un nombre, sino una fórmula química que es en realidad el invento patentado,

siendo en el presente caso la patente No. 4690 que tiene como título “Compuestos Antihipercolesterolémicos”. Que el invento protegido por la patente está constituido por compuestos que actúan contra (anti) los niveles altos (hiper) de colesterol (colesterolémicos), en otras palabras, el nombre de la patente, no puede ser más revelador de lo que el objeto de la misma protege, en este punto es necesario señalar, que la patente 4690 no tiene el título de “SIMVASTATINA” pues este nombre o denominación común internacional es asignado por la Organización Mundial de la Salud con posterioridad a la emisión de la patente; además, es preciso señalar que, el mismo certificado de patente 4690, en su segunda página, también establece claramente que dicha patente protege la sustancia activa denominada como “SIMVASTATINA”. Que la Corte a-qua yerra al afirmar que “independientemente de la composición química que esta denominación encierra no se le puede asimilar para fines de un patentamiento a los términos de la ley de patentes, cuya violación se invoca, a la información que pudo haberse publicado en un diccionario farmacéutico de difusión internacional”; toda vez que mediante el depósito de este tipo de diccionarios farmacéuticos de difusión internacional, se le colocó a la Corte a-qua en condiciones de comprobar que la fórmula descrita en la patente de invención otorgada a favor de Merck era equivalente a la denominación común “SIMVASTATINA”, de donde resulta que las aseveraciones de la corte son manifiestamente infundadas; Que analizado el precedente jurisprudencial anteriormente expuesto, resulta que en el caso de la Ciprofloxacina de Bayer, A. G., sucedió exactamente lo mismo: la corte de apelación se fundamentó en una certificación expedida por Industria y Comercio en el sentido de que la Ciprofloxacina no estaba registrada o patentada a favor de ninguna empresa, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia falló considerando que “se había confundido o mal interpretado la protección debida a un invento en sí, con el nombre atribuido al mismo”. Y por último, que la Corte a-qua incurrió en violación de la ley al producir en el ordinal cuarto de la sentencia recurrida, una condenación en costas en contra de Merck & Co., pese a que ambas partes sucumbieron en justicia, toda vez que a Laboratorios Rowe y a Rodolfo Wehe le fueron rechazadas sus conclusiones de nulidad de la patente de invención, así como también la demanda reconventional, que en el aspecto civil, fue planteada por ellos en contra de Merck & Co., por lo que las costas en todo caso debieron ser compensadas”;

Considerando, que la Corte a-qua para descargar de toda responsabilidad penal a Laboratorios Rowe, C. por A. y Rodolfo Wehe, basó su fallo en las motivaciones siguientes: “a) Que el nombre cuya protección alega el querellante, el de “SIMVASTATINA”, no es el que se encuentra amparado por la comentada patente No. 4690, sino el de compuestos antipercolesterolémicos”, que independientemente de la composición química que esta denominación encierra, no se le puede asimilar para fines de un patentamiento a los términos de la Ley de patente, cuya violación se invoca, a la información que pudo haberse publicado en un diccionario farmacéutico de difusión internacional; b) Que en cuanto al derecho de patente cuya trasgresión se esgrime, esta corte ha podido verificar mediante el peritaje dispuesto a cargo del organismo público versado en la materia, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) que la patente conferida a la querellante no cumplió cabalmente con el rigor de la Ley vigente en la época de su otorgamiento a los fines de proteger una inversión aplicable a un compuesto farmacéutico, el de la “SIMVASTATINA”, que no goza en la especie de la titularidad exclusiva que en su provecho le atribuye la querellante para basar su querrela y las consecuentes reclamaciones en justicia, constatado este tribunal que el informe o resultado pericial No. 000641 del 30-05-2005, se basta a sí mismo y que se torna contradictorio en el proceso”;

Considerando, que de las motivaciones transcritas anteriormente, así como del estudio de las

piezas que forman el expediente y del propio Certificado de Patente no. 4690, el cual dice que el título de lo que se patenta es “Compuestos Antihipercolesterolémicos”, que el propietario es Merck & Co., que se trata de una patente que denomina de confirmación, pero además, consta en dicha patente “La marca de fábrica relacionada con esta patente es “Zocor”, y que la sustancia que se desea proteger se denomina “SINVASTATINA”; se ha podido comprobar el proceder de la Corte a-quá, que por un lado, confundió o mal interpretó la protección debida a un invento en sí, con el simple nombre o título atribuido al mismo, ya que lo que se persigue es proteger el invento, la fórmula; que, por ende, todo el razonamiento realizado por la Corte a-quá para fundamentar el descargo de la parte querellada es errado; por consiguiente, y en atención a lo antes expuesto, procede acoger lo propuesto por la recurrente, sin necesidad de examinar los demás medios propuestos, en razón de que es preciso realizar nueva vez la valoración de las pruebas;

Considerando, que en ese orden de ideas, la regularidad y legalidad de la patente que ampara y garantiza el derecho sobre el invento o fórmula de que se trata, es un punto que debe ser debatido y resuelto previamente, toda vez que de la regularidad y legalidad de la patente no. 4690 se derivará la procedencia o no de la querrela que dio origen al presente proceso judicial;

Considerando, que la Corte a-quá hizo constar en la página 16 de su sentencia que para fallar como lo hizo se fundamentó, entre otros textos legales, en la Ley No. 4994 del año 1911, sobre Patentes de Invención, la cual expresa, en su artículo 22, lo siguiente: “La acción en nulidad y la acción en caducidad podrán ser ejercidas por toda persona que tenga interés en ello. Esas acciones, lo mismo que todas las contestaciones relativas a la propiedad de las patentes, se llevarán por ante los Tribunales o Juzgados de primera instancia, en sus atribuciones civiles”; sin embargo, la Corte a-quá no declaró su incompetencia en ese aspecto, sino que rechazó el pedimento con la siguiente escueta motivación: “Que este tribunal estima pertinente rechazar las conclusiones de la barra de la defensa en el sentido de que se declare la nulidad de la patente No.4690, toda vez que la misma es la consecuencia de la confirmación de la patente No.4690, emitida en los Estados Unidos, conforme a la cual se extendió el beneficio de dicha patente de invención a la República Dominicana, en fecha 6 de abril del año 1992, por lo que en tales circunstancias procede rechazar dichas conclusiones, por improcedente mal fundadas y carentes de base legal”; por todo lo cual procede casar la sentencia recurrida por ambas partes;

Considerando, que cuando una sentencia es casada por inobservancia a las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, procede compensar las costas.

Por tales motivos, **Primero:** Admite como intervinientes a Laboratorios Rowe, C. por A. y Rodolfo Wehe, y por otra parte a Merck & Co., Inc., en los recursos de casación interpuestos por Merck & Co., Inc., así como por Laboratorios Rowe, C. por A. y Rodolfo Wehe, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de noviembre del 2005, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; **Segundo:** Declara regulares en la forma, los recursos de casación interpuestos por Merck & Co., Inc., así como por Laboratorios Rowe, C. por A. y Rodolfo Wehe, contra la sentencia indicada; **Tercero:** Declara con lugar los recursos de casación incoados por Laboratorios Rowe, C. por A. y Rodolfo Wehe, así como por Merck & Co., Inc., por consiguiente, casa la sentencia y envía el conocimiento total del caso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del departamento Judicial de Santo Domingo;

Cuarto: Compensa las costas.

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos Estrella. Grimilda Acosta, Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

www.suprema.gov.do