

SENTENCIA DEL 21 DE OCTUBRE DE 2009, NÚM. 2

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 26 de abril de 2007.
Materia: Civil.
Recurrente: Libertador Marketing, S. A.
Abogados: Dr. Marcos Ricardo Álvarez Gómez y Licda. Yolanda Núñez Berrido.
Recurrida: Merck & Co. Inc.

LAS CAMARAS REUNIDAS

Casa

Audiencia pública del 21 de octubre de 2009.

Preside: Jorge A. Subero Isa.

Dios Patria y Libertad

En Nombre de la República, las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Libertador Marketing, S. A., sociedad comercial organizada de acuerdo a las leyes dominicanas, con domicilio social en la casa núm. 209 de la calle Benito Monción, Gazcue, de esta ciudad, debidamente representada por su Gerente General, el señor Héctor Darío Belliard Tejada, dominicano, mayor de edad, soltero, cédula de identidad y electoral núm. 001-0073815-2, de este domicilio y residencia, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 26 de abril de 2007, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Marcos Ricardo Alvarez Gómez, por sí y por la Licda. Yolanda Núñez Berrido, abogados de la parte recurrente;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 14 de diciembre de 2007, suscrito por el Dr. Marcos Ricardo Alvarez Gómez y la Licda. Yolanda Núñez Berrido, abogados de la parte recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto la Resolución núm. 1751-2008 dictada el 19 de mayo de 2008, por la Suprema Corte Justicia, mediante la cual declara el defecto de la parte recurrida Merck & Co. Inc., en el recurso de casación de que se trata;

Visto el auto dictado el 9 de septiembre de 2009, por el magistrado Jorge A. Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama así mismo en su indicada calidad, conjuntamente con la magistrada Margarita A. Tavares, juez de esta Corte, para integrar las Cámaras Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse en la especie de un segundo recurso de casación sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, en la audiencia pública del 17 de septiembre de 2008, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente en funciones; Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Alvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce María Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, y vistos los textos legales invocados por el recurrente, así como los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, y después de haber deliberado los jueces signatarios de la presente decisión;

Considerando, que la decisión impugnada y los documentos que forman el expediente de la causa ponen de relieve que, en ocasión de una demanda civil en nulidad de patente de invención y reparación de daños y perjuicios incoada por la actual recurrente contra la recurrida, la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 28 de enero del año 2001 una sentencia con el dispositivo siguiente: “**Primero:** Rechaza la presente demanda en nulidad de patente de invención y daños y perjuicios interpuesta por la sociedad Libertador Marketing, S. A., por los motivos que se exponen precedentemente; **Segundo:** Condena a la parte demandante al pago de las costas del procedimiento, con distracción a favor y provecho de los abogados de la parte demandada, licenciados José B. Pérez Gómez, Mery Fernández Rodríguez, Francisco Alvarez Valdez, Tania Molina Frantoff y el doctor José Miguel de Herrera Bueno, quienes han expuesto la afirmación de haberlas avanzado en su totalidad”; que, sobre recurso de apelación intentado contra esa sentencia, la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitió el 4 de octubre del año 2004, la sentencia que en su dispositivo se expresa así: “**Primero:** Acoge en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la compañía Libertador Marketing S. A., contra la sentencia de fecha 28 de enero del año 2001, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, actual Primera Sala; **Segundo:** Rechaza en cuanto al fondo el referido recurso de apelación, y en consecuencia confirma en todas sus partes la sentencia apelada; **Tercero:** Se condena a la parte recurrente Libertador Marketing S. A., al pago de las costas ordenando su distracción en provecho de los doctores José B. Pérez Gómez, Mery Fernández Rodríguez, Francisco Álvarez Valdez, Tania Molino y José Miguel de Herrera, abogados,

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; que, una vez atacada en casación esta última decisión, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia rindió el 12 de julio del año 2006 una sentencia, cuyo dispositivo dice así: “**Primero:** Casa la sentencia dictada en atribuciones civiles el 4 de octubre del año 2004, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura reproducido en otro lugar de este fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Cristóbal, en las mismas atribuciones; **Segundo:** Condena a la parte recurrida sucumbiente al pago de las costas procedimentales, con distracción de las mismas en beneficio de los abogados Licda. Yolanda Núñez Berrido y Dr. Marcos Ricardo Álvarez Gómez, quienes aseguran haberlas avanzado en su mayor parte”; que la Corte a-qua, como tribunal de envió, dictó el fallo ahora objetado en casación, con el dispositivo que se expresa así: “**Primero:** Declara regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la firma Libertador Marketing, S. A., contra la sentencia civil dictada en fecha 28 de enero del 2001 por la Cámara de lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; **Segundo:** En cuanto al fondo, y por las razones expuestas, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, rechazando por vía de consecuencia el recurso de que se trata; **Tercero:** Compensa pura y simplemente las costas del procedimiento entre las partes en litis”;

Considerando, que la parte recurrente formula, como soporte de su recurso, los medios de casación siguientes: “**Primer Medio:** Violación al artículo 141 del Código Civil, a las reglas del apoderamiento y de la competencia.- Exceso de poder y falta de base legal.- **Segundo Medio:** Violación al Reglamento No. 960, para el Registro y Certificación de Medicinas, Patentes y Especialidades Farmacéuticas, de fecha 18 de marzo de 1994.- **Tercer Medio:** Falta de base legal.- Exceso de poder. Caducidad. Decisión extra petita.- Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil.- **Cuarto Medio:** Violación a la ley.- Violación a la Constitución de la República, en su ordinal segundo, literal j), del artículo 8.- Violación al artículo 47 de la Constitución.- **Quinto Medio:** Desnaturalización de los hechos y documentos de la causa.- Falta de base legal.- **Sexto Medio:** Omisión de estatuir.- Violación reiterada del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil.- Violación de los principios que rigen el efecto devolutivo de la apelación.- **Séptimo Medio:** Violación al artículo 1382 del Código Civil.- Errónea interpretación del artículo 1315 del Código Civil”;

Considerando, que el segundo y tercer medios, así como en la primera parte del cuarto, cuyo estudio se hace en conjunto por estar vinculados y de manera prioritaria por convenir a la solución del caso, la recurrente sostiene, en esencia, que el argumento capital esgrimido por ella en esta litis de que, “en plena vigencia del Reglamento No. 960 de 1964, la Merck, & Co. Inc. obtuvo el 22 de septiembre de 1989 la Patente de Invención No. 4690 sobre la medicina ‘Compuestos Antipercolesterolémicos’ y que más tarde, el 9 de marzo de 1995, se le agregó el nombre de ‘sinvastatina’, sin obtener, ni para la patente ni para la modificación, la previa aprobación de la Secretaría de Estado de Salud Pública”, como disponía la Ley 4994 sobre Patentes de Invención y el propio Reglamento 960, dicha argumentación, expresa la

recurrente, fue ignorada absolutamente por la Corte a-qua, ya que ni siquiera mencionó el Reglamento 960 precitado, “ni mucho menos lo ponderó sobre si se había o no violado por parte de Merck & Co., Inc.” limitándose a transcribir una nota del Certificado de la Patente de Invención No. 4690 antes dicha, que dice: Documentos depositados: Todos los que la Ley de Patentes de Invención exige”, pero sin expresar la Corte a-qua que “adopta o valida la anotación para rechazar nuestros alegatos de incumplimiento de la ley 4994, sobre dictámen previo aprobatorio, lo que constituye”, no sólo una omisión de estatuir y violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, sino también “una falta de base legal de la sentencia impugnada”; que, en tal sentido, la sólo mención de que se cumplió con el depósito de los documentos que exige la ley de patentes, no fue acompañada de “si se cumplieron o no los requisitos del Reglamento No. 960 de 1964, exigido por la Ley 4994 de Patentes de Invención”, agrega la recurrente; que, continua alegando ésta, la Corte de envió “no ponderó ni decidió sobre los motivos legales que originaron la casación con envió y su apoderamiento, ni sobre la aplicación del Reglamento 960, pero se pronunció, sin embargo, sobre algo no solicitado por las partes, como es la caducidad de la patente, que es un medio de anular la patente de invención previsto en la ley de la materia, lo que no ha sido invocado en el recurso de apelación por Libertador Marketing, S. A.”, decidiendo así de manera extra petita, porque dicha recurrente interpuso en realidad una demanda en nulidad y no de caducidad de la patente; que, finalmente, la impugnante aduce que la actuación de la Corte a-qua en torno a decidir sobre puntos de derecho no planteados por las partes litigantes, “caracteriza también el vicio de exceso de poder, porque solo pueden los tribunales fallar de oficio si se trata de violaciones al orden público, que no es el caso, y no de acciones de interés privado de las partes, como acontece en la especie”, no pudiendo dicho tribunal suplir de oficio el interés particular y rechazar la demanda en nulidad de la patente de invención de que estaba apoderado, “a causa de la caducidad y la no vigencia de la Patente No. 4690 de 1989, al momento de la Corte fallar el 26 de abril de 2007, cuando había vencido el término de su vigencia, sin que las partes hayan invocado esa causa, ni como nulidad ni como medio de defensa”, y sin haberle permitido a la exponente formular sus criterios sobre la caducidad impuesta de oficio por la Corte a-qua, lo que constituye una violación al derecho de defensa de la recurrente, culminan las aseveraciones contenidas en los medios prealudidos;

Considerando, que, en efecto, la sentencia atacada expone en su contexto que “la Patente cuya nulidad se demanda, la otorgada en fecha 22 de septiembre del año 1989, por un término de 17 años a partir” de esa fecha, “por lo que a la fecha de esta decisión dicha Patente ha dejado de proteger los derechos de su titular por haber vencido el tiempo para el cual se le concedió, por lo que la demanda de que se trata carecía (sic) de objeto y causa en este aspecto, y, en consecuencia, se impone rechazar la demanda de que se trata por estas razones” (sic); que, sigue afirmando el fallo cuestionado, “no puede reputarse una falta capaz de comprometer la responsabilidad civil de la compañía Merck, Inc., el hecho de que la

Patente cuya nulidad se persigue, haya sido registrada o expedida sin que se hayan cumplido con los requisitos que a estos fines establecía la derogada Ley de Patente No. 4994 de 1911, toda vez que, y conforme establece la propia entidad encargada de expedir dicha Patente, en ese entonces la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, en el Certificado de Patente hace constar que, como se lee en el mismo: Documentos depositados: Todos los que la Ley de Patentes de Invención exige” (sic);

Considerando, que la sentencia dictada el 12 de julio de 2006 por la Cámara Civil de esta Suprema Corte de Justicia, que dispuso el envío de este caso por ante la Corte a-qua, comprobó como un hecho no controvertido entre las partes litigantes por ante los jueces del fondo, que la actual recurrida, Merck & Co., Inc., “es titular de la patente de invención norteamericana No. 4,444,784, para la invención denominada ‘compuestos antihipercolesterolémicos’, que protege la sustancia sinvastatina, y que en el año 1989 dicha empresa solicitó a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio un ‘Certificado de patente de confirmación sobre la patente de invención’ antes referida, obteniendo de esa dependencia estatal el 22 de septiembre de 1989 el certificado de patente No. 4690”;

Considerando, que, asimismo, la referida Cámara Civil verificó en derecho, al amparo de los preceptos legales aplicables al caso de la especie (Ley núm. 4994 del año 1911 y Reglamento núm. 960 de 1964), que conforme al artículo 17 de la Ley 4994 citada, “si bien el autor de un descubrimiento ya registrado en el extranjero puede obtener una patente del mismo en la República Dominicana, por un tiempo que no exceda al fijado en el otro país, al tenor del segundo párrafo del indicado artículo 17, lo que preserva la vida útil de su comercialización en la República Dominicana, no menos válido es que ello está supeditado, entre otros requisitos, a que sean cumplidas ‘las formalidades y condiciones determinadas en la presente ley’, como expresa la parte final del primer párrafo del citado artículo 17, y que el invento esté revestido de novedad...”; que, expuso también nuestra Cámara Civil, que la economía del señalado artículo 17 “no sólo persigue la seguridad de que el producto inventado o descubierto sea algo realmente nuevo, sino también el cumplimiento de las disposiciones que obligaban a la Merck & Co., Inc... a someter su solicitud de patente de invención a los requisitos correspondientes y controles previos de las autoridades sanitarias dominicanas, en cuyo país se explotaría el consumo del producto farmacéutico de que se trata, para evidentemente preservar la salud de los usuarios” locales; que, reafirma la Cámara Civil de esta Corte de Casación, las disposiciones legales que rigen la materia “tienen el objetivo palpable, axiomático, de establecer mecanismos de control sobre las sustancias que componen los productos farmacéuticos que consume la población, en el entendido de que tal obligación legal, en obvio interés de la salud del usuario, a cargo de la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Estado Salud Pública, pondere la pertinencia o conveniencia de que determinados componentes formen parte de la composición química de un medicamento dirigido al consumo del público establecido en la República Dominicana...”;

Considerando, que, como correctamente denuncia la empresa recurrente, la Corte de envió dispuso en el fallo cuestionado, desconociendo las causas primigenias de la demanda original, la caducidad de la patente de invención núm. 4690 de que se trata, expedida a la hoy recurrida, bajo el fundamento de que “a la fecha de la decisión” impugnada, “dicha Patente ha dejado de proteger los derechos de su titular por haber vencido el tiempo para el cual se le concedió” (sic), lo que constituye una disposición de naturaleza extra petita, como lo aduce la recurrente, ya que esa cuestión nunca fue planteada por las partes litigantes, ni mucho menos por la demandante original, quien siempre ha circunscrito sus pretensiones a la nulidad de dicha patente, por haber omitido su titular, la Merck & Co. Inc., el cumplimiento previo de las formalidades y condiciones establecidos en las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, según se desprende de las sentencias intervenidas en este caso, no la caducidad de la misma;

Considerando, que, al respecto, resulta útil y oportuno puntualizar aquí que los conceptos “nulidad” y “caducidad” son acontecimientos procesales con características propias que obedecen a causas y directrices diferentes, en los cuales el propio aniquilamiento del acto o de la acción afectados por ellos, que es el único elemento coincidente en ambas eventualidades, puede no tener consecuencias iguales, ya que la “nulidad”, que siempre es voluntaria por acción o por omisión, podría causar posibles daños susceptibles de ser reparados, lo que por regla general no acontece en el caso de la “caducidad”; que, efectivamente, la nulidad, que puede ser absoluta o relativa, es la sanción impuesta por la norma a las actuaciones particulares no conformes con ella o con los principios de derecho, por contravenir tales preceptos o por incumplir con su mandato; que, por su parte, la “caducidad” deviene en sentido general por efecto del transcurso de un período establecido por la ley o por las personas, o por la ocurrencia de un hecho determinado, para el ejercicio o el goce de un derecho y que produce la extinción de éste, quedando impedido su titular de cumplir o beneficiarse del acto de que se trate o de ejercitar la acción afectada; que, en ese orden de ideas, es preciso concluir en que la “nulidad” está ligada a la comisión de una irregularidad o a la omisión de satisfacer una regla preestablecida, y la “caducidad” a la noción del tiempo transcurrido previamente fijado, o al advenimiento de un suceso específico, con consecuencias generalmente distintas, según se ha dicho;

Considerando, que, en consonancia con tales razonamientos, la Corte a-qua no sólo ha incurrido, según se queja la recurrente, en haber decidido el rechazamiento de la demanda original de manera extra petita, basada en una caducidad no invocada por las partes, sino que afirma en su fallo (pág. 35), que el hecho de que la Merck & Co. Inc. no cumpliera con los requisitos legales para obtener la patente en cuestión, “no puede reputarse como una falta capaz de comprometer la responsabilidad civil” de dicha compañía, “toda vez que, conforme con la Secretaría de Estado de Industria y Comercio y con el Certificado de Patente, hace constar, como se lee en el mismo: `Documentos depositados: Todos los que la ley de Patentes de Invención exige’; que al emitir esa única y simple aseveración, como se observa,

dicha Corte omitió retener el incumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 4994 de Patentes de Invención y el Reglamento 960, como lo juzgó en derecho nuestra Cámara Civil respecto de que “no se podrá conceder una patente de invención..., sin el previo dictamen aprobatorio del Departamento de Salud Pública”, como expresa dicho Reglamento, incumplimiento a cargo de Merck & Co. Inc., debidamente comprobado y retenido por la primera Corte apoderada, aunque con resultados inapropiados; que sobre el particular, dicha Cámara expuso, para solventar su apreciación jurídica, los razonamientos de derecho reproducidos en otro lugar de esta sentencia, sobre la obligación que tenía dicha empresa de cumplir con los requisitos previos establecidos por la ley y el reglamento que rigen la materia; que al desconocer la Corte a-qua las cuestiones examinadas y juzgadas en derecho por la referida Cámara Civil en su fallo casacional, en torno al incumplimiento violatorio de la ley de que se trata, según se ha dicho, y al omitir la ponderación, con el debido rigor, de esa inobservancia de los preceptos legales, tendiente a determinar la existencia de una falta que pudiera comprometer la responsabilidad civil de dicha entidad frente a la demandante original Libertador Marketing, S. A., actual recurrente, dicho tribunal de envío, como se advierte, ha incurrido en los vicios denunciados por la recurrente, tales como exceso de poder, omisión de estatuir, decisión extra petita implicativa de atentado al derecho de defensa y, en sentido general, violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, por lo que procede casar la decisión objetada.

Por tales motivos, **Primero:** Casa la sentencia dictada en atribuciones civiles el 26 de abril del año 2007, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo se transcribe en otro lugar de este fallo, y reenvía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, en las mismas atribuciones; **Segundo:** Condena a la parte sucumbiente, Merck & Co. Inc., al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en beneficio de los abogados Dr. Marcos Ricardo Álvarez Gómez y Licda. Yolanda Núñez Berrido, quienes aseguran haberlas avanzado en su mayor parte.

Así ha sido hecho y juzgado por las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en la audiencia del 21 de octubre de 2009, años 166° de la Independencia y 147° de la Restauración.

Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Eglis Margarita Esmurdoc, Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado. 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 el expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

www.suprema.gov.do