

---

Sentencia impugnada:	Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 9 de junio de 2015.
Materia:	Civil.
Recurrente:	Novartis International AG.
Abogados:	Dr. Pedro Ml. Troncoso Leroux y Lic. Alexander Ríos Hernández.
Recurrida:	Ethical Pharmaceutical, S. R. L.
Abogadas:	Dra. Patricia Mena Sturla y Licda. María Gabriela Núñez Báez.

*Juez Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero.*

#### **EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA**

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación en materia civil y comercial, regularmente constituida por los jueces Pilar Jiménez Ortiz, presidente, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Napoleón R. Estévez Lavandier, miembros, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha **24 de marzo 2021**, año 178° de la Independencia y año 157° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por Novartis International AG., compañía legalmente constituida de conformidad con las leyes de Suiza, con domicilio social ubicado en CH-4002 Basilea, Suiza, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales al Dr. Pedro Ml. Troncoso Leroux y Lic. Alexander Ríos Hernández, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0201894-2 y 001-1678298-8, respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida Gustavo Mejía Ricart núm. 102, Torre Corporativo 2010, *suite* 505, Piantini, de esta ciudad.

En este proceso figura como parte recurrida Ethical Pharmaceutical, S. R. L., sociedad comercial y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio y asiento principal en la Prolongación 27 de Febrero núm. 1501, Alameda, de esta ciudad, debidamente representada por su presidente Leandro A. Lebrón, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0174234-4, quien tiene como abogadas apoderadas especiales a la Dra. Patricia Mena Sturla y la Licda. María Gabriela Núñez Báez, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-1618015-9 y 001-1892473-7, respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida Sarasota núm. 20, Torre Empresaria AIRD, cuarto piso, local 4D, sector La Julia, de esta ciudad.

Contra la sentencia civil núm. 425/2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 9 de junio de 2015, cuyo dispositivo copiado textualmente, dispone lo siguiente:

PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por NOVARTIS INTERNATIONAL AG mediante acto No. 201 de fecha 31 de marzo de 2014, sobre la resolución No. 0007, de fecha 7 de febrero de 2014, dictada por el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), por haber sido hecho de conformidad con las reglas que rigen la materia. SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de apelación de que se trata y, en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la resolución impugnada, por los motivos expuestos. TERCERO: CONDENA

al recurrente, NOVARTIS INTERNATIONAL AG., al pago de las costas del procedimiento, con distracción a favor y provecho de la DRA. PATRICIA MENA STURLA y la LICDA. GABRIELA NÚÑEZ BÁEZ, abogadas quienes afirman haberlas avanzando en su totalidad.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE:

(A) En el expediente constan: a) el memorial de casación depositado en fecha 8 de abril de 2016, mediante el cual la parte recurrente invoca los medios contra la sentencia recurrida; b) el memorial de defensa depositado en fecha 11 de mayo de 2016, donde la parte recurrida invoca sus medios de defensa; y c) el dictamen de la procuradora general adjunta, Casilda Báez Acosta, de fecha 28 de octubre de 2016, donde expresa que deja al criterio de la Suprema Corte de Justicia la solución del recurso de casación del que estamos apoderados.

(B) Esta Sala en fecha 18 de septiembre de 2019 celebró audiencia para conocer del indicado recurso de casación, en la cual estuvieron presentes los magistrados que figuran en el acta levantada al efecto, asistidos del secretario y del ministerial de turno; a la indicada audiencia comparecieron los abogados de las partes, quedando el asunto en fallo reservado.

(C) El magistrado Blas Rafael Fernández Gómez no figura en la presente decisión por no haber participado en la deliberación del caso.

LA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO:

En el presente recurso de casación figura como parte recurrente Novartis International AG., y como parte recurrida Ethical Pharmaceutical, S. R. L. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se advierten los eventos siguientes: **a)** en ocasión de una oposición interpuesta en fecha 13 de junio de 2012, por Novartis International AG., contra la solicitud del registro de la marca Vildaglicem, realizada por Ethical Pharmaceutical, S. R. L., la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), dictó la resolución núm. 0000503, de fecha 27 de diciembre de 2012, que acogió el referido recurso y denegó la solicitud de registro de dicha marca; **b)** la entidad Ethical Pharmaceutical, S. R. L., recurrió dicha decisión por la vía administrativa ante el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), quien revocó la resolución antes citada y autorizó la expedición del certificado de registro correspondiente concerniente a la marca Vildaglicem, por contener suficientes elementos que le conferirían distintividad del producto con la denominación común internacional Vildagliptina; **c)** el reclamante original, ejerció contra esta decisión un recurso de apelación, decidiendo la corte *a qua* la contestación al tenor de la sentencia ahora recurrida en casación, según la cual rechazó la acción recursiva y confirmó la resolución impugnada.

La parte recurrente propone contra la sentencia objetada, los siguientes medios de casación: **primero:** desnaturalización de los hechos; **segundo:** falta de motivación, falta de respuesta a conclusiones.

En el desarrollo de su segundo medio de casación, el cual se examina en primer término por la adecuada conveniencia procesal a la solución que se adoptará, la parte recurrente alega, en síntesis, que la corte *a qua* incurrió en el vicio de omisión de estatuir, en razón de que se limitó a confirmar la decisión impugnada, sin responder los pedimentos formales que fundamentaron la apelación, tendentes a establecer que la Vildagliptina no refiere a una marca, sino que esta constituye una denominación común internacional (DCI) otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a un principio activo farmacéutico para el tratamiento de la diabetes; que dicha organización recomendó a las oficinas de propiedad industrial de los países miembros, la denegación de las marcas que reproducen parcialmente una denominación común internacional con el objetivo de preservar la correcta selección de la DCI y evitar que se vulnere la seguridad de los pacientes; que como nombres únicos las (DCI) tienen que ser distintivas en el sonido y la ortografía y no deben prestarse a confusión con otras denominaciones de igual uso, de manera que el producto Vildaglicem no podía ser registrado, por contener en la parte inicial la partícula "vildagli", lo que claramente va en contra del rol de estas denominaciones.

La parte recurrida defiende la sentencia impugnada de los vicios invocados alegando en resumen, que la corte *a qua* confirmó lo indicado por el Director General de Onapi, el cual estableció que es una práctica común en el ámbito farmacéutico que se registren marcas evocativas que incluyan en su composición partículas que hagan indicación al principio activo del medicamento de que se trate, lo cual ha sido validado por Onapi, al otorgar un sinnúmero de registros de marcas consideradas evocativas para productos farmacéuticos, permitiendo al consumidor tener una idea de cuál es la sustancia activa del medicamento que prescribe; que dicha práctica se enmarca dentro de lo prescrito en la Ley núm. 20-00, pues lo que se prohíbe es el registro de una marca que sea idéntica al nombre genérico del producto.

En la especie, según se deriva del fallo objetado la parte recurrente expuso ante la alzada como sustento de su acción recursiva, lo siguiente: "(...) que la mayor proporción de la marca solicitada lo constituye un genérico, por lo que el sufijo Cem, en lo absoluto proporciona distintividad a la marca que pretende registrar Ethical Pharmaceutical, S. R. L., que alega la Onapi; que la solicitud de registro de marca Vilgaglicem es una maniobra para tratar de designar un producto formado prácticamente con la totalidad de una denominación común internacional, Vildagliptin e incluyendo en su totalidad el prefijo de la DCI, en ese caso Vildagli; que a diferencia de lo establecido por la Directora del Departamento de Signos Distintivos y los examinadores la proporción agregada a la marca solicitada, en lo absoluto la hace distinguible de la DCI VILDAGLIPTIN(...)".

Para sustentar su fallo la corte *a qua* ofreció los motivos que se transcriben a continuación: *(...) que las marcas VILDAGLICEM y VILDAGLIPTINA, poseen elementos y caracteres que las hacen distinguibles una de otra, no creando confusión con el público consumidor y medios comerciales; que la marca solicitada VILDAGLICEM, tiene caracteres de individualidad y distintividad que la caracterizan y la hacen registrable tal y como estableció el Director General de la Propiedad Industrial; por lo que, a juicio de esta Corte, procede rechazar el recurso de apelación de que se trata, confirmando de esta manera la sentencia impugnada (...).*

Cabe destacar que esta Sala ha mantenido la postura constante de que los jueces del orden judicial están en el deber de responder a todas las conclusiones explícitas y formales de las partes, sea para admitirlas o rechazarlas, dando los motivos pertinentes, sean las mismas principales, subsidiarias lo mismo que las conclusiones que contengan una demanda, una defensa, una excepción, un medio de inadmisión, o la solicitud de una medida de instrucción, en ese sentido la jurisdicción apoderada de un litigio debe responder aquellos medios que sirven de fundamento a las conclusiones de las partes y no dejar duda alguna sobre la decisión tomada.

De igual modo ha sido juzgado que la motivación consiste en la argumentación en la que los jueces explican las razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión. La obligación que se impone a los jueces de motivar sus decisiones constituye una garantía del ciudadano, derivada del debido proceso y la tutela judicial efectiva; que en ese tenor, el Tribunal Constitucional, respecto al deber de motivación de las sentencias, ha expresado lo siguiente: *La debida motivación de las decisiones es una de las garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagradas en los artículos 68 y 69 de la Constitución, e implica la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de solución; es decir, no basta con la mera enunciación genérica de los principios sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas.*

En cuanto al deber de motivación de las decisiones judiciales, la Corte Interamericana de los Derechos humanos, en el contexto del control de convencionalidad, se ha pronunciado en el sentido de que "el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso". "[...] Es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia [...] que protege el derecho [...] a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática".

Conforme a lo expuesto se advierte que el razonamiento ofrecido por la alzada resulta insuficiente, en razón de que para formar su convicción no ponderó que el argumento sustancial que fundamentaba el recurso de apelación no se circunscribía al hecho de que las marcas Vildagliptina y Vildaglicem no podían coexistir en el mercado por la confusión que generarían al público consumidor, sino que la sustentación en ocasión de la oposición al registro de marras se fundamentó en que la Vildagliptina constituye una denominación común internacional (DCI), asignada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que los productos farmacéuticos que se pretendan registrar en el mercado no pueden asemejarse gráfica o fonéticamente con una sustancia activa genérica que haya sido registrada por dicha organización. Se trata de un aspecto dirimente en la contestación de significativa trascendencia procesal que requería de una contestación y fundamentación puntual.

En esas atenciones y frente a la situación esbozada la alzada se encontraba en la obligación de formular un juicio racional de legitimación de su decisión en cuanto a la contestación de marras ya sea para acoger o desestimar las premisas sometidas, como cuestión vinculada con la tutela de los derechos objeto de examen lo cual no hizo. En tal virtud se advierte la existencia del vicio denunciado, por tanto, procede acoger el presente recurso y casar la decisión impugnada.

Cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces como en el caso ocurrente, las costas pueden ser compensadas, al tenor del numeral 3 del artículo 65 de la Ley núm. 3726- 53 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, y así lo declara esta Sala sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta sentencia.

Por tales motivos, La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones en establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991; los artículos 1, 65 y 70 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953; Ley 20-00 Sobre Propiedad Industrial; y artículo 141 del Código de Procedimiento Civil.

#### **FALLA:**

ÚNICO: CASA la sentencia núm. 425/2015, dictada el 9 de junio de 2015, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en consecuencia, retorna la causa y las partes al estado en que se encontraban antes de dictarse la indicada sentencia y, para hacer derecho, las envía por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones.

Firmado por: Pilar Jiménez Ortiz, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Napoleón R. Estévez Lavandier.

César José García Lucas, Secretario General de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICA, que la sentencia que antecede ha sido dada y firmada por los jueces que figuran en ella, y leída en audiencia pública en la fecha en ella indicada.