

**Materia** : Correccional

**Recurrente(s)** : Bayer A. G. y Bayer Dominicana S. A.

**Abogado(s)** : Dr. Marcos Troncoso y Licdos. Rafael E. Cáceres Rodríguez, Juan E. Morel Lizardo y María del Pilar T

**Recurrido(s)** :

**Abogado(s)** : Dres. Hipólito Herrera Vasallo, Hipólito Herrera Pellerano y Juan Moreno Gautreaux.

**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 Alvarez Valencia, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía y Dulce Rodríguez de Goris, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 16 de julio de 1998, años 155° de la Independencia y 135° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: Sobre los recursos de casación interpuestos por Bayer A. G. y Bayer Dominicana, S. A. y por Ethical Pharmaceutical, C. por A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 16 de diciembre de 1994, en atribuciones correccionales, y cuyo dispositivo aparece copiado en otro lugar de la presente sentencia; Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; Oído al Dr. Marcos Troncoso y al Lic. Rafael Cáceres Rodríguez por sí y por los Licdos. Juan E. Morel Lizardo y María del Pilar Troncoso, en la lectura de sus conclusiones, en sus calidades de abogados de los recurrentes Bayer A. G. y Bayer Dominicana, S. A.; Oído al Dr. Hipólito Herrera Vasallo por sí y por el Dr. Hipólito Herrera Pellerano, en sus calidades de abogados de la recurrente Ethical Pharmaceutical, C. por A. como parte interviniente, en la lectura de sus conclusiones; Vista el acta levantada en la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 21 de diciembre de 1994, por Rosa Eliana Santana López, firmada por el Dr. Marcos Troncoso y los Licdos. Rafael Cáceres Rodríguez y María del Pilar Troncoso de Riley y Juan E. Morel Lizardo, donde no se expone ningún medio de casación; Vista el acta del recurso de casación levantada en la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, por Rosa Eliana Santana López, el 10 de enero de 1995, suscrita por el Lic. Juan Moreno Gautreaux a nombre y representación de Ethical Pharmaceutical, C. por A., en la que no se invoca ningún medio de casación; Visto el memorial de casación de Bayer A. G. y Bayer Dominicana, S. A., suscrito por sus abogados Dr. Marcos Troncoso y los Licdos. Rafael E. Cáceres Rodríguez, Juan E. Morel Lizardo y María del Pilar Troncoso de Riley, en el cual se invocan los medios de casación, que más adelante se expresan; Visto el escrito de la parte interviniente Ethical Pharmaceutical, C. por A., firmado por los Dres. Hipólito Herrera Vasallo e Hipólito Herrera Pellerano; Visto el escrito de ampliación y réplica de Bayer A. G. y Bayer Dominicana, S. A., firmado por sus abogados; Visto el auto dictado el 9 de julio de 1998, por el Magistrado Hugo Alvarez Valencia, Presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, juntamente con los Magistrados Víctor José Castellanos Estrella, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía y Dulce Rodríguez de Goris, Jueces de este Tribunal, para integrar la Cámara en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935; 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 visto los artículos 8, párrafo 14, y 42 de la Constitución de la República Dominicana, el artículo 32 de la Ley 4994 del 26 de abril de 1911 y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

**Considerando**, que en la sentencia recurrida y en los documentos a que ella hace referencia, son hechos que constan los siguientes: a) que el 4 de julio de 1991 la Bayer A. G. y la Bayer Dominicana, S. A., formularon una querrela en contra de la Ethical Pharmaceutical, C. por A., y su presidente Luis Lebrón por el delito de falsificación; b) que la misma fue ratificada y ampliada el 22 de julio de ese mismo año; c) que el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, acogiendo los méritos de la misma apoderó a la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; d) que el Juez de esa Cámara produjo una sentencia el 15 de abril de 1993, cuyo dispositivo aparece copiado en el de la sentencia recurrida en casación; e) que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, apoderada de los recursos de Bayer A. G. y Bayer Dominicana, S. A. y de Ethical Pharmaceutical, C. por A., emitió la sentencia objeto del presente recurso de casación, el 16 de diciembre de 1994, cuyo dispositivo es el siguiente: "**PRIMERO:** Declara buenos y válidos en cuanto a la forma los recursos de apelación interpuestos por: a) Lic. José María Cabral Arzeno, por sí y en representación del Dr. Marcos D. Troncoso, en nombre y representación de Bayer A. G. y Bayer Dominicana S. A., en fecha 21 de mayo de 1993; b) Lic. Juan Moreno G., por sí y por los Dres. Juan Manuel Pellerano G. E Hipólito Herrera Vasallo Jiménez, en nombre y representación de Ethical Pharmaceutical, C. por A., en fecha 7 de junio de 1993, contra la sentencia de fecha 15 de abril de 1993, dictada por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es el siguiente: '**Primero:** Declara a Ethical Pharmaceutical, C. por A. y al señor Luis Lebrón, no culpables de los hechos puestos a su cargo, en consecuencia se les descarga de toda responsabilidad penal, por no haber violado ninguna de las disposiciones de la Ley No. 4994, sobre Patente de Invención, del año 1911; **Segundo:** Se declaran las costas penales de oficio; **Tercero:** Se declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en parte civil hecha en audiencia por Bayer A. G. y Bayer Dominicana S. A., al través de sus abogados constituidos y apoderados especiales, Lic. Luis Mora Guzmán y Dr. Marcos Troncoso, contra Ethical Pharmaceutical, C. por A., y Luis Lebrón, por haber sido hecha de conformidad a las normas procesales vigentes; **Cuarto:** En cuanto al fondo de la indicada constitución, se rechaza, así como sus conclusiones, por improcedentes y mal fundadas; **Quinto:** Declara inadmisibles las conclusiones civiles presentadas en audiencia

por Ethical Pharmaceutical, C. por A., por las razones que han sido señaladas; **Sexto:** Compensa entre las partes las costas civiles causadas', por haberse hecho dentro del plazo y de acuerdo a la ley; **SEGUNDO:** En cuanto al fondo, la Corte, después de haber deliberado y actuando por propia autoridad, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida acogiendo sus motivos, por entender la Corte que el Tribunal a-quo ponderó correctamente los hechos e hizo una justa aplicación del derecho; **TERCERO:** Rechaza las conclusiones de las partes civiles constituidas por improcedentes e infundadas; **CUARTO:** Declara las costas penales de oficio y compensa las civiles entre las partes por haber ambas sucumbido"; En cuanto al recurso de Ethical Pharmaceutical, C. por A: **Considerando**, que la recurrente solicita se le dé acta del desistimiento de su recurso, depositado en la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 11 de noviembre de 1995, mientras que la Bayer A. G. y la Bayer Dominicana S. A, actuando como parte interviniente en este recurso, han propuesto la inadmisibilidad del mismo, por haber sido ejercido fuera del plazo de diez días que la ley señala; **Considerando**, que en el expediente no hay constancia de que se hubiera depositado el desistimiento que alega la recurrente hiciera por la ante la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y que en cambio, tal como lo alegan las intervinientes, el recurso de casación contra la sentencia del 16 de diciembre de 1994, fue ejercido el 10 de enero de 1995, es decir fuera del plazo de diez días que la ley le impone para ejercerlo, por lo que el mismo resulta inadmisibile; En cuanto al recurso de casación de Bayer A. G. y Bayer Dominicana, S. A.:

**Considerando**, que las recurrentes proponen en contra de la sentencia, los siguientes medios: Primer Medio: Violación de los artículos 8, párrafo 14, y 42 de la Constitución de la República Dominicana. Violación del principio de la territorialidad de las leyes; Segundo Medio: Omisión de estatuir y violación del artículo 32 de la Ley 4994 del 26 de abril de 1911; Tercer Medio: Falta de base legal. Desnaturalización de los hechos; Cuarto Medio: Violación al principio de la legalidad de todos los actos administrativos y del artículo 22 de la Ley 4994 de 1911. Motivos contradictorios. Fallo ultra petita;

**Considerando**, que los recurrentes proponen en su primer medio en síntesis, lo siguiente: que la Corte a-qua desconoció el derecho de exclusividad otorgado en favor de Bayer A. G. para explotar un medicamento inventado por ella, y debidamente registrado y patentado en la República Dominicana, al amparo de la Ley 4994 de 1911, incurriendo en la violación del artículo 8 inciso 14 de la Constitución de la República Dominicana, que protege y regula los derechos de quienes producen y registran un invento; que, continúan aduciendo las recurrentes, la Bayer A. G., compañía de nacionalidad alemana, elaboró mediante sus técnicos, una sustancia de amplio espectro bactericida, cuya fórmula fue registrada en la República Dominicana al amparo de la Ley 4994 del 26 de abril de 1911, y la Corte, bajo el predicamento de que esa sustancia podía ser adquirida en mercados internacionales libremente, nada impedía su uso por otros laboratorios, como lo hizo Ethical Pharmaceutical, C. por A., con lo cual, según esgrimen los recurrentes, se viola el principio de la territorialidad de las leyes, puesto que si ciertamente la referida sustancia puede ser adquirida en mercados internacionales, su uso no está permitido en la República Dominicana, al amparo del registro operado en favor de las recurrentes Bayer A. G. y Bayer Dominicana, S. A.;

**Considerando**, que ambas partes admiten que Bayer A. G., elaboró en sus laboratorios de Alemania un producto químico identificado internacionalmente, cuya fórmula química es la siguiente: Acidos I Ciclopropil-6-Fluor 1, 4 Dihidro 4-oxo.7 -Piperazino-Quinolin-3- Carboxílicos, el que fue registrado en la Organización Mundial de la Salud como creación de Bayer A. G. y registrado en la República Dominicana con esa última fórmula; que sin embargo la Corte a-qua amparada en una certificación expedida, por el consultor jurídico de la Secretaría de Industria y Comercio de que la Ciprofloxacina, que está contenida en aquella fórmula antes expresada, no está registrada en favor de ninguna empresa o laboratorio, y además que ese producto se adquiere en laboratorios internacionales, razón por la cual no se le puede vedar su uso a Ethical Pharmaceutical, C. por A., y por tanto ésta, ni su presidente han cometido ningún delito;

**Considerando**, que al proceder así la Corte a-qua, que confirmó la sentencia de primer grado, evidentemente confundió o mal interpretó la protección debida a un invento en sí, con el simple nombre atribuido al mismo, puesto que lo que realmente se registra y protege es el invento, es decir, la fórmula arriba descrita y en ese tenor se expidieron las patentes No. 4448 y 4579 que evidentemente protegen a Bayer A. G., puesto que el nombre de Ciprofloxacina es un nombre genérico atribuido a la referida fórmula, razón por la cual dicho nombre no podía aparecer en el registro que había solicitado y obtenido Bayer A. G.;

**Considerando**, que la Corte también yerra al entender que la posibilidad de adquirir el referido producto en mercados internacionales, le otorga a Ethical Pharmaceutical, C. por A., el derecho de usarlo en la República Dominicana, bajo el nombre de Ciprobiotic, puesto que, si bien es cierto que hay países que no reconocen, ni admiten las patentes de invención en favor de quienes los han producido, y por tanto se comercializan libremente esos productos, en menoscabo de reglas internacionales, no menos cierto es que la República Dominicana, no está entre ellos y si Bayer A. G. registró y patentó su fórmula en la República Dominicana, sólo ella y a quienes ella autorizara podían hacer uso en el país de la misma;

**Considerando**, que aceptar lo contrario al criterio sustentado, sería desconocer la garantía que el Estado Dominicano debe a quienes han tenido la previsión de registrar o patentizar el producto de su intelecto, acogiéndose a lo previsto por la Ley 4994 de 1911, ya que tácitamente se estaría derogando esa ley, lo que es inconcebible en el estado actual de nuestro derecho;

**Considerando**, que de todo lo anteriormente expuesto se evidencia, tal y como lo sustentan las recurrentes, que se ha violado el artículo 8, párrafo 14, de la Constitución Dominicana y el principio de la territorialidad de las leyes, por lo que procede casar la sentencia, sin necesidad de examinar los demás medios propuestos por las recurrentes. Por tales motivos, **Primero:** Declara inadmisibile el recurso de casación interpuesto por la Ethical Pharmaceutical, C. por A. contra la sentencia de fecha 16 de diciembre de 1994, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, dictada en atribuciones correccionales, y cuyo dispositivo se ha copiado en otro lugar de esta sentencia; **Segundo:** Declara regulares, en cuanto a la forma, los recursos de Bayer A. G. y Bayer Dominicana S. A., contra la referida sentencia; **Tercero:** Casa la sentencia y la envía por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, en las mismas atribuciones; **Cuarto:** Condena

a la Ethical Pharmaceutical, C. por A. al pago de las costas y ordena su distracción en favor del Dr. Marcos Troncoso y de los Licdos. Rafael Cáceres Rodríguez, Juan Morel Lizardo y María del Pilar Troncoso de Riley, quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte. Firmado: Hugo Alvarez Valencia, Víctor José Castellanos Estrella, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía y Dulce Rodríguez de Goris. 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.