



SENTENCIA DEL 2 DE FEBRERO DE 2011, NÚM. 7

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 18 de noviembre de 2008.

Materia: Civil.

Recurrente: Pfizer, Inc.

Abogados: Lic. Daniel Aquino y Licdas. Mary Fernández Rodríguez y Luisa Nuño Núñez

Recurrida: Jima, S. A.

Abogados: Lic. Gregory Sánchez y Licda. Angélica Sánchez.

SALA CIVIL

Casa/Rechaza

Audiencia pública del 2 de febrero de 2011.

Preside: Rafael Luciano Pichardo.

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha dictado la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Pfizer Inc., sociedad constituida y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio y asiento social principal en el núm. 235, East 42nd Street, Nueva York, NY, Estados Unidos de América, y con domicilio y oficinas abiertas en el país

en la avenida Gustavo Mejía Ricart número 69, del sector de Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, la cual se encuentra representada por su Segundo Secretario, Dr. Peter C. Richardson, portador del pasaporte estadounidense núm. 110903959, domiciliado y residente en el Condado y Estado de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 18 de noviembre de 2008, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Daniel Aquino por sí y por la Licda. Mary Fernández Rodríguez, abogados de la parte recurrente;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Gregory Sánchez por sí y por la Licda. Angélica Sánchez, abogados de la parte recurrida;

Oído el dictamen del representante del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 27 de noviembre de 2008, suscrito por el Lic. Félix Fernández Peña, por sí y por las Licdas. Mary Fernández Rodríguez y Luisa Nuño Núñez, abogados de la parte recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 16 de octubre de 2009, suscrito por el Lic. Salvador Catrain por sí y por el Dr. Pedro Catrain Bonilla, abogados de la parte recurrida, Jima, S. A.;

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 14 de abril de 2010, estando presentes los magistrados Rafael Luciano Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la secretaria, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta: a) Que con motivo de una demanda en nulidad de certificado de patente de invención y reparación de daños y perjuicios, interpuesta por la razón social Jima, S. A., contra Pfizer, Inc., la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 13 de noviembre de 2007, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Ratifica el defecto pronunciado contra la parte demandada Pfizer, Inc., por falta de concluir; Segundo: Declara buena y válida, en cuanto a la forma la demanda en nulidad de certificado de patente de invención y reparación de daños y perjuicios, incoada por la entidad comercial Jima, S. A., contra la razón social, Pfizer Inc., mediante acto número 93/07, diligenciado el 13 de abril de 2007, por el ministerial Nicolás Reyes Estévez, alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido interpuesta conforme las reglas que rigen la materia; Tercero: Rechaza, en cuanto al fondo la indicada demanda, conforme los motivos antes expuestos; Cuarto: Condena a la entidad comercial Jima, S. A., al pago de las costas del procedimiento, sin distracción de las mismas, por no haber parte gananciosa que así lo solicite; Quinto: Comisiona al ministerial Ariel A. Paulino

Carballo, alguacil de estrados de esta sala, para la notificación de esta decisión (sic)”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada con el siguiente dispositivo: “Primero: Comprobando y declarando la regularidad en la forma del recurso de apelación de la empresa comercial Jima, S. A., contra la sentencia núm. 1180 dictada el trece (13) de noviembre de 2007 por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 4ta. Sala, por ser correcto en la modalidad de su trámite y ajustarse al plazo de ley; Segundo: Acogiéndolo en cuanto al fondo, se revoca en todas sus partes la sentencia impugnada y, en consecuencia: a) Anula y deja sin efecto la Patente núm. 5422, de fecha dos (2) de abril de 1998, otorgada por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio a nombre de la transnacional Pfizer, Inc., para protección del compuesto “Agentes Antianginales de Pirazolopirimidinona (SILDENAFIL); b) Condena a Pfizer, Inc., a pagar una indemnización civil de cinco millones de pesos (RD\$)5,000,000.00), en provecho de comercial Jima, S. A., en conceptos de daños y perjuicios; Tercero: Condenando a Pfizer, S. A., al pago de las costas, con distracción en privilegio del Lic. Salvador Catrain Calderón y del Dr. Pedro Catrain Bonilla, abogados, quienes afirman haberlas avanzado”;

Considerando, que la recurrente propone los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación a la Ley núm. 4994, de 1911; Segundo Medio: Violación al artículo 8, numeral 5 de la Constitución de la República, Falta de base legal; Tercer Medio: Violación a los artículos 1382 y siguientes del Código Civil, y violación al régimen legal de la prueba consagrado en el artículo 1315 del Código Civil. Violación de los artículos 130 y 133 del Código de Procedimiento Civil. Falta de base legal;

Considerando, que, en su primer medio la recurrente alega, en síntesis, que mediante su fallo la corte a-qua desconoce y abroga de manera ilegal, las disposiciones contenidas en el artículo 17 de la Ley núm. 4994 de 1911, que sirvieron de base para la obtención de la patente de marras expedida en provecho de Pfizer, Inc., que instituye lo que doctrinalmente se conoce como patentes de confirmación; que yerra la corte a-qua al pretender someter dichas patentes a las disposiciones de solicitud en un plazo de doce (12) meses establecido por la Convención de París para las patentes de prioridad, cuando se trata de dos patentes diferentes y cuya coexistencia se reconoce en el mismo convenio internacional del cual somos signatarios; que la sentencia impugnada comete un absurdo al imponer a las patentes de confirmación el requisito de novedad, puesto que el registro de una invención previamente apatentada en el extranjero no puede cumplir con el requisito de novedad, pues el apatentamiento previo destruye la novedad, por lo que razonar en sentido contrario el 17 citado, devendría en un absurdo;

Considerando, que la corte a-qua para fallar en el sentido en que lo hizo entendió en sus motivaciones lo siguiente que: “el requisito de novedad, bajo el imperio de la legislación nacional que anteciedera a la del año 2000, así sea que nos refiriéramos a una novedad no del todo absoluta o presumida como tal por un lapso de 12 meses, en los términos del Art. 4 del Convenio de París, es exigido en la generalidad de los casos y debe ser oportunamente constatado para el visado de cualquier tipo de patente; que la novedad, vista como el factor definitorio clásico en que pivota todo el sistema tutelar de patentes en nuestro país, se refiere a cualquier cosa accesible al público antes de que se presente la moción de registro, pero que no forma parte del estado de la técnica; que la L. 4994 de 1911 no considera nuevo ningún descubrimiento, invención o aplicación que, en la República o en el extranjero, y con anterioridad a la fecha del depósito de la solicitud, haya recibido una publicidad suficiente para poder ser ejecutada (Art. 19); que en lo que hace al período de los 12 meses reseñado más arriba, expedida una patente en alguno de los Estados miembros de la Unión de París, y sin que el titular, concluido el plazo, ejerza la prioridad que le reserva el Art. 4 del Tratado, se supone que cualquiera está en aptitud de explotar la invención patentada, solución, distinto a como ocurre con las marcas, que por no cumplir

ninguna función de utilidad en la esfera del dominio público, son temporalmente ilimitadas”;

Considerando, que, continúa expresando la corte a-qua, “que es verdad que de la inobservancia de los doce meses no se deriva, en principio, una nulidad automática con cargo a la patente que se obtuviese en otro país distinto del primer registro, ya expirado ese término, pero asimismo tampoco los titulares podrían obliterar válidamente en oponerse a que otros hagan uso del invento o del descubrimiento patentado, ni mucho menos impedir que terceros interesados requieran, por vía jurisdiccional, como acontece en la especie, la invalidación de la inscripción, amparados en la falta de novedad u otra irregularidad”;

Considerando, que la tesis sostenida por la corte a-qua, según se articula anteriormente, resulta ajustada a la ley y jurídicamente correcta, contrario a las pretensiones de la parte recurrente, toda vez que como se desprende de la aplicación cabal del artículo 17 de la Ley núm. 4994, sobre Patentes de Invención, y conforme a criterio sustentado en igual sentido por esta Corte de Casación en casos anteriores, si bien el autor de una invención ya registrada en el extranjero puede obtener una patente de la misma en la República Dominicana, también es válido convenir en que ello está supeditado, entre otros requisitos, a que sean cumplidas con antelación “las formalidades y condiciones determinadas en la presente ley”, como lo expresa la parte final del primer párrafo del citado artículo 17, y que, además, el invento esté revestido de novedad, la cual será descartada, según dispone el artículo 19 de la referida ley, cuando el descubrimiento “haya recibido una publicidad suficiente en la República o en el extranjero”; que resulta evidente, como se infiere de la economía del señalado artículo 17, que este precepto 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 actual recurrente 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, en aras de preservar obviamente la salud de los usuarios;

Considerando, que, además, resulta improcedente la denominada acepción de “patente de confirmación” atribuida por los recurrentes a la patente de su producto registrada ahora en la República Dominicana, como una extensión de la patente inscrita por ellos en el extranjero, en razón de que no sólo la ley de la materia hace mutis sobre el particular al no contemplar en absoluto la posibilidad de tal calificación de patentes, sino porque su admisión conllevaría una flagrante violación a los requisitos previos establecidos por la ley dominicana para obtener una patente de invención en materia de medicamentos farmacológicos, como se verá más adelante; que, en cuanto al alegato sobre el requisito legal relativo a la novedad del producto a ser patentado, es preciso reconocer, como consta inequívocamente en el fallo cuestionado, que en primer lugar, el artículo 18 de la citada ley 4994 aplicable en este caso, declara “nulas y de ningún efecto” las patentes que se expidan “si el descubrimiento, la invención o la aplicación no son nuevos” y que, por otra parte, el artículo 19 de la misma legislación, en ese mismo orden, declara la inexistencia de novedad en la invención de que se trate, si “en la República o en el extranjero y con anterioridad a la fecha del depósito de la solicitud” de la patente “haya recibido una publicidad suficiente”, lo que significa, como comprobó la corte a-qua en la presente especie, “entre la fecha de la patentización de los “Agentes Antianginales de Pirazolopirimidinona (SILDENAFIL)” en los Estados Unidos y la época en que se lo registró en el país (más de cuatro años), queda claro que no es algo que pudiese ser catalogado de nuevo al momento de su inscripción en el mercado local, por lo tanto no satisfacía los requerimientos de novedad contenidos en el texto legal en cuestión;

Considerando, que, en ese tenor, la sentencia atacada hace constar, que el compuesto “Agentes Antianginales de Pirazolopirimidinona (SILDENAFIL)” tuvo por fecha de registro en los Estados Unidos el cinco (5) de octubre

de mil novecientos noventa y tres (1993) y luego fue patentado en República Dominicana el dos (2) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998); que, como se advierte en esos motivos, el concepto de novedad en el producto farmacológico de que se trata, resultaba un requisito vital para la obtención de la patente aquí en República Dominicana, independientemente de las demás formalidades y condiciones previstas por la ley de la materia y su reglamentación, por lo que las aseveraciones expuestas al respecto en el medio analizado no cuentan con sentido jurídico alguno y, por lo tanto, no deben ser admitidas;

Considerando, que el argumento concerniente a la “coexistencia de las patentes de confirmación y las patentes de prioridad”, estas supuestamente creadas por la citada Convención, esgrimido por los recurrentes en apoyo de la denuncia contenida en el medio analizado, carece de fundamento alguno y debe ser desestimado, no solo porque el señalado tratado internacional no contempla en modo alguno tal “coexistencia”, ni de su economía se desprende esa posibilidad, sino también en razón de que, como se ha expresado precedentemente en esta misma decisión, la legislación dominicana no tiene prevista la peculiar clasificación de patentes de confirmación, amén de que, como se ha dicho, su eventual admisión conllevaría una obvia violación a los requerimientos previos establecidos por la ley nacional para obtener patentes de invención; que, en ausencia en nuestro ordenamiento legal de las denominadas “patentes de confirmación” en la materia que nos ocupa, resulta improcedente hablar de concurrencia o coexistencia con el derecho de prioridad durante doce meses de que dispone el titular del primer registro, para conseguir su registro en otro país, al tenor de la Convención de París del año 1883; que, en consecuencia, resulta procedente desestimar el primer medio examinado;

Considerando, que la parte recurrente en su segundo medio de casación propone, en resumen, que en virtud del artículo 8, numeral 5, de la Constitución de la República (anterior Constitución), nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, y pese a reconocer la corte a-qua la derogación del Juró Médico desde el año 1919, pretende someter a la patente de marras a la obtención del mismo como requisito previo de una aprobación por parte de un organismo público que no existe; que resulta imposible la obtención del referido Juró Médico en la especie, pues materialmente no existe donde obtenerlo y resulta también antijurídica e inconstitucional la petición, puesto que no es posible obligar a la actual recurrente a lo que la ley no manda o que ha sido derogado expresamente;

Considerando, que con relación al argumento expresado por la recurrente en el sentido de que está derogado en la actualidad el “juró médico”, la sentencia impugnada indicó en sus motivaciones que: “en cuanto al “juró médico” y la virtual necesidad de someter a su supervisión las gestiones de patentes para artículos farmacéuticos y/o medicamentos, la corte reivindica su tesis, desarrollada en fallos del pasado reciente, en el sentido de que la desaparición de ese estamento público desde el año 1919, no redime a quienes pretendan patentar en el país sustancias que deban ser comercializadas en el plano de la salud, de la obligación de acatar y someterse a los procedimientos contemplados al efecto, la que los mismos (sic) -tal es la finalidad teleológica de la norma- se reconducen a mecanismos de previsión social y de control, sobre las drogas utilizadas en la elaboración de fármacos destinados al consumo de la población”;

Considerando, que, como resulta de la correcta aplicación del artículo 17 de la Ley núm. 4994 del año 1911, sobre Patentes de Invención, si bien es cierto que el autor de un hallazgo ya registrado en el extranjero puede obtener en la República Dominicana una patente del mismo, también es verdad que tal facultad está supeditada, entre otros requisitos, a que sean cumplidas “las formalidades y condiciones determinadas” en la referida ley, como dispone la parte final de su artículo 17; que, en ese orden, el Reglamento núm. 960 del año 1964, aplicable en el presente caso, específicamente en sus artículos 3, 8, 14 y 23, establece de manera clara y precisa

entre otros requerimientos, que “no se podrá conceder una patente de invención, conforme a la ley relativa vigente, de los productos a que se refiere este Reglamento, sin el previo dictamen aprobatorio del Departamento de Salud Pública”, el cual suplantó al “juró médico” referido en la Ley núm. 4994 del año 1911, y que “sin el previo registro aprobatorio de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Previsión Social no podrá anunciarse, importarse, fabricarse, venderse o proporcionar al público los productos a que se refiere este Reglamento, “que, conforme al artículo 3 del mismo, son “las medicinas de patente y especialidades farmacéuticas”, con “sus fórmulas centesimales íntegras, sin abreviaturas, símbolos o fórmulas químicas, ni sinonimias que no figuren en la farmacopea o formularios legales”, “dosis en que se administra el producto, según prescripción y usos a que se destina”, entre otros requisitos; que tales disposiciones legales persiguen el objetivo evidente, 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 preservar la salud del usuario, a cargo de la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Estado de Salud Pública, pondere la pertinencia o conveniencia de que determinados componentes forman parte de la composición química de un medicamento dirigido al público consumidor de la República Dominicana, por lo que resulta improcedente el concepto de que al ser patentado el producto en el extranjero no tenía que someterse a los requisitos legales de nuestro país, como incorrectamente estima la empresa recurrente; que en consecuencia, el medio analizado carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que la recurrente en su tercer medio alega, en síntesis, que la corte a-qua condenó a la exponente al pago de una indemnización por la suma de RD\$5,000,000.00, en ausencia de falta imputable, ante daños inexistentes y en reconocida violación al régimen legal de la prueba, puesto que es consabida la necesidad de una falta cometida o imputable al civilmente responsable, para que hayan daños y perjuicios; que la falta que supuestamente ha cometido Pfizer, Inc., se resume en el ejercicio del derecho a la explotación exclusiva de la sustancia patentada a su favor, reconocido por la autoridad administrativa nacional competente, por lo que esto no constituye una actuación desviada que configure falta civil, delictual ni cuasidelictual; que la falta pudiese haber sido retenida si hubiera en el caso un uso abusivo de las vías de derecho, al actuar con ligereza censurable, temeridad, mala fe y persiguiendo un fin contrario al espíritu del derecho alegado, lo que no ha ocurrido en el caso; que contra Jima, S. A., no ha sido dictada ninguna orden que le haya impedido la continuación de la explotación ilegal cometida por ésta; que la misma corte a-qua ha reconocido que no ha sido provista de las pruebas legales que le permitan determinar el sufrimiento del daño alegado por la contraparte, ni el monto en que supuestamente ascienden los mismos, en violación al artículo 1315 del Código Civil;

Considerando, que la corte a-qua para condenar a la sociedad Pfizer, Inc., al pago de una indemnización por daños y perjuicios a favor de Jima, S. A., expresó en su sentencia lo siguiente: “que ciertamente los señores Comercial Jima, S. A., reclaman ser resarcidos por los daños y perjuicios que alegan haber experimentado, a causa de lo que califican como una ‘cruzada de persecución judicial’ (sic), emprendida en su contra por los laboratorios Pfizer, Inc., de 2004 en adelante, y que los ha obligado a sacar del mercado local los artículos comercializados por ellos, elaborados a partir del ‘Sildenafil’; que hay sobrada constancia en el expediente de intimaciones y sometimientos jurisdiccionales cumplidos por Pfizer, Inc., en perjuicio de los apelantes, a fin de que estos interrumpieran la venta del llamado ‘Sildenafil Mk’ que ello quiérase o no, es la causa de un daño sobre todo en el plano económico, traducido en gastos judiciales, contratación de abogados y, lo peor de todo, las dificultades de expendio del producto afectado y la posible pérdida de su mercado, luego de 2004, que es cuando se inician las persecuciones”;

Considerando, que, en principio, el ejercicio regular de un derecho no puede ser la fuente de daños y perjuicios

contra el titular de ese derecho, puesto que toda reparación o indemnización tiene por fundamento una falta que no existe cuando el daño es causado por dicho ejercicio y para poder imputar una falta generadora de responsabilidad al titular de un derecho, es indispensable establecer que hubo mala fe o ligereza censurable o que el móvil del ejercicio del derecho o el fin del mismo es contrario al espíritu del derecho ejercido, o que este ejercicio obedece al propósito ilícito de perjudicar a otras personas; que en el caso de la especie, tales hechos dolosos no ocurrieron en el caso, puesto que si bien conforme a la legislación que rige la materia de patentes de invención, no existe en nuestro derecho la figura de “patente de confirmación”, la referida patente fue expedida por la autoridad administrativa nacional competente para expedir una patente de invención con el carácter de exclusividad, por lo que basada en este documento público, fue que Pfizer, Inc., quiso hacer valer un derecho, que aunque valiéndose de la Patente núm. 5422, de fecha 2 de abril de 1998, expedida por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la cual fue declarada nula por la sentencia a-qua (nulidad que también ha sido reafirmada por esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación), la referida patente se encontraba vigente al momento en que la recurrente la hizo valer cuando intimó a Jima, S. A. a que retirara el producto del mercado, por lo que actuó en el ejercicio del derecho que le irrogaba una patente vigente; que, en consecuencia, la corte a-qua al retener la responsabilidad civil de la actual recurrente basada en que ésta se opuso a que Jima, S. A., estuviera en el mercado, lo que en sí no configura un hecho doloso, como ha sido analizado, fijando dicha corte a-qua una condenación de cinco millones de pesos (RD\$5,000,000.00) en su contra, incurrió en el vicio analizado, por lo que procede casar en este único aspecto la sentencia recurrida, por vía y supresión y sin envío por no quedar nada más por juzgar.

Por tales motivos: Primero: Casa la sentencia dictada el 18 de noviembre del año 2008, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se reproduce en otro lugar de este fallo, exclusivamente en cuanto a la falta retenida en contra de la parte recurrente, por vía de supresión y sin envío, por no quedar ningún asunto por juzgar; Segundo: Rechaza en sus demás aspectos el recurso de casación interpuesto en la especie por Pfizer, Inc., contra la referida sentencia; Tercero: Condena a Pfizer, Inc. al pago de las costas procesales, en un setenta y cinco por ciento (75%) de su importe total, con distracción de las mismas en beneficio del Dr. Pedro Catrain Bonilla y el Lic. Salvador Catrain, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 2 de febrero de 2011, años 167° de la Independencia y 147° de la Restauración.

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés Dreyfous. Grimilda Acosta, Secretaria General.

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