



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España

y
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003

Múnich, 1 a 5 de diciembre de 2003

**LAS TENDENCIAS MÁS RECIENTES DE LA JURISPRUDENCIA DOMINICANA
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

*Documento preparado por el Sr. Samuel Arias Arzeno, Juez de la Cámara Civil y Comercial,
Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, Santo Domingo*

En los archivos jurisprudenciales dominicanos, apenas una decisión encontramos dictada por la Suprema Corte de Justicia en relación con propiedad intelectual. Nos referimos a la sentencia de fecha 16 de julio de 1998, dictada por la Segunda Cámara (Penal) de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del recurso de casación interpuesto por las empresas BAYER A.G., y BAYER DOMINICANA S.A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo en fecha 16 de diciembre de 1994, a favor de la ETHICAL PHARMACEUTICAL, C. POR A., y el señor Luis Lebron.

En el referido caso, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, confirmó la sentencia dictada por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que había declarado a la ETHICAL PHARMACEUTICAL, C. POR A., y su Presidente, señor Luis Lebron, no culpables de infringir la Ley No.4994 sobre Patente de Invención, del año 1911.

En los siguientes motivos contenidos en la decisión de la Suprema Corte de Justicia, se resumen las argumentaciones para proceder a casar o anular la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y enviar el caso por ante la Cámara Penal del Departamento Judicial de San Cristóbal:

“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 a favor de quienes los han producido, y por tanto se comercializan libremente esos productos, en menosprecio 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 República Dominicana, sólo ella y a quienes ella autoriza 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 en 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;”

En resumen, podemos decir que la Suprema Corte de Justicia reconoce los siguientes principios:

- a) diferencia y aclara lo que es el invento que debe ser patentizado (en este caso la fórmula) y lo que es el nombre otorgado al producto y que no tiene que figurar en la patente;
- b) reconoce la protección en República Dominicana de los derechos derivados de una patente de invención debidamente registrada, incluyendo su protección constitucional; y
- c) afianza el criterio territorial de las normal penales a aplicar por los tribunales dominicanos.

No obstante, la poca actividad jurisprudencial en la Suprema Corte de Justicia, es importante destacar que la República Dominicana cuenta con reformas legislativas en materia de propiedad intelectual: a saber, la aplicación de las nuevas leyes, 20-00 sobre Propiedad Industrial y 65-00 sobre Derecho de Autor. De igual manera, los tribunales inferiores, específicamente los de primera instancia desarrollan una considerable actividad en la materia, destacándose los siguientes principios en las sentencias emitidas:

1. Sentencia dictada por la Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha 15 de abril del 2003, mediante la cual, se ordena el cese de la producción y comercialización de un producto que contiene como principal compuesto una sustancia patentizada, esto en el curso del conocimiento de un proceso por violación a la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial;

2. Sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Primera Sala, en fecha 24 de julio del 2003, mediante la cual se rechaza la demanda en nulidad de patente estableciendo la diferencia entre los requisitos que deben ser observados para obtener por primera vez una patente de invención, y los requisitos para otorgar una patente de confirmación de una sustancia ya patentada en el extranjero;

3. Sentencia dictada por la Quinta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha 22 de mayo del 2001, mediante la cual, en atención a lo que dispone el artículo 173 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, aún en ausencia de la petición de la parte interesada, se ordena la adjudicación de las reproducciones ilícitas y equipos utilizados, al querellante; y

4. Sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha 4 de enero del 2002, mediante la cual se condena a un año de prisión a una persona encontrada culpable de importar y comercializar productos falsificados de computadoras.

Como puede observarse en República Dominicana aún no existe una tradición de llevar por ante los tribunales judiciales los conflictos que surgen en ocasión de la violación a los derechos consagrados en materia de propiedad intelectual. No obstante, este derecho va tomando auge en nuestro país y existe una muy buena campaña a los fines de concienciar tanto a la ciudadanía como a los administradores de justicia acerca de estos derechos.