

SENTENCIA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2006, No. 42

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 4 de mayo del 2006.

Materia: Correccional.

Recurrentes: Ramón Eladio Bethancourt González y/o Casa Tejada Bethancourt, C. por A. y compartes.

Abogados: Dres. Nelson Acosta, Juan de Jesús Sánchez y Francisco A. Catalino Martínez y Lic. Herminio Salcedo Medina.

Interviniente: Colgate Palmolive Company.

Abogados: Licda. Ada García Vásquez y Dr. Miguel Núñez Durán.

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 Álvarez Valencia, Presidente; Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía y Dulce Ma. 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 11 de agosto del 2006, años 163E de la Independencia y 143E de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: Sobre los recursos de casación interpuestos por Ramón Eladio Bethancourt González y/o Casa Tejada Bethancourt, C. por A.; Teófilo Antonio Minaya y/o Minaya Import-Export, S. A., y Luis Pimentel y/o Casa Comercial Los Pinos, imputados y civilmente demandados, todos contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 de mayo del 2006, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Dr. Nelson Acosta conjuntamente con el Dr. Juan de Jesús Sánchez en sus conclusiones a nombre de los recurrentes Teófilo Antonio Minaya y/o Minaya Import-Export, S. A.;

Oído al Dr. Francisco A. Catalino Martínez en sus conclusiones en representación de los recurrentes Casa Tejada Bethancourt, C. por A. y/o Ramón E. Bethancourt González;

Oído al Dr. Luis G. Rodríguez Holguín conjuntamente con el Lic. Herminio Salcedo Medina en sus conclusiones a nombre de los recurrentes Casa Comercial Los Pinos y Luis Pimentel;

Oído a la Licda. Ada García Vásquez conjuntamente con el Dr. Miguel Núñez Durán en sus conclusiones en representación de la parte interviniente, Colgate Palmolive Company;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente, Ramón Eladio Bethancourt González y/o Casa Tejada Bethancourt, C. por A., por intermedio de su abogado, el Dr. Francisco A. Catalino Martínez, interpone el recurso de casación, depositado en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 12 de mayo del 2006;

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente, Teófilo Antonio Minaya y/o Minaya Import-Export, S. A., por intermedio de sus abogados, los Dres. Juan de Jesús Sánchez y Nelson Acosta, interpone el recurso de casación, depositado en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 12 de mayo del 2006;

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente, Luis Pimentel y/o Casa Comercial Los Pinos, por intermedio de sus abogados, Lic. Herminio Salcedo Medina y el Dr. Luis Gabriel Rodríguez Holguín, interpone el recurso de casación, depositado en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 22 de mayo del 2006;

Visto el escrito de defensa interpuesto por la parte interviniente, Colgate Palmolive Company, depositado en fecha 23 de mayo del 2006, en la secretaría de la Corte a-qua;

Visto la resolución de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que declaró admisible los recursos de casación interpuestos por los recurrentes, Ramón Eladio Bethancourt González y/o Casa Tejada Bethancourt, C. por A.; Teófilo Antonio Minaya y/o Minaya Import-Export, S. A., y Luis Pimentel y/o Casa Comercial Los Pinos y fijó audiencia para conocerlo el 14 de julio del 2006;

Visto 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, vistos los artículos 379, 381 y 385 del Código Penal; 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 2 de la Ley No. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley No. 76-02 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 18 de abril del 2000 fue interpuesta en el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, una denuncia por la entidad Colgate Palmolive Company, por la alteración, falsificación y comercialización masiva de los cepillos patentados por la Colgate Palmolive Company, los cuales se comercializaban bajo los nombres de Corona Dance, Corona Metallic Dance y Corona King; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderada la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional que dictó su sentencia el 21 de febrero del 2002, y cuyo dispositivo se encuentra en el de la decisión hoy impugnada; c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino el fallo dictado por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 de mayo del 2006 y su dispositivo es el siguiente: **APRIMERO:**

Declara regulares y válidos en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos por:

a) El Lic. Herminio Salcedo, en nombre y representación del señor Luis Pimentel y Comercial Los Pinos, en fecha 1ro. de marzo del 2002; b) El Dr. Juan de Jesús Sánchez Sánchez, a nombre y representación del nombrado Teófilo Antonio Minaya y/o Minaya Import Export, en fecha 12 de marzo del 2002; c) El Dr. Francisco A. Catalino M., a nombre y representación del señor Ramón Eladio Betancourt y de la Casa Tejada Betancourt, C. por A., en fecha 10 de enero 2003, en contra de la sentencia marcada con el número 0067 de fecha 21 de febrero del 2001 (Sic), dictada por la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en sus atribuciones correccionales, sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: **>Primero:** Se declaran culpables a los prevenidos Teófilo Minaya, Luis Pimentel y Ramón Betancourt, de violar los artículos 1, 24 y 25 de la Ley 4994 sobre Patentes de Invención, y en consecuencia, se les condena a cada uno al pago de Cien Pesos (RD\$100.00) de multa; **Segundo:** Se les condena al pago de las costas penales; **Tercero:** Se declara regular y válida la constitución en parte civil hecha por Colgate Palmolive Company, a través de sus abogados constituidos y apoderados especiales, en contra de Minaya Import Export, S. A. y/o Teófilo Minaya, Comercial Los Pinos y/o Luis Pimentel y Casa Tejada Betancourt y/o Ramon Betancourt, por ser justa y reposar en derecho, en cuanto a la forma; **Cuarto:** En cuanto al fondo, se condena a las razones sociales Minaya Import Export, S. A. y Casa Tejada Betancourt, al pago conjunto y solidario de una indemnización de Un Millón Quinientos Mil Pesos (RD\$1,500, 000.00) a favor y provecho de la compañía Colgate Palmolive Company, como justa reparación por los daños materiales y morales sufridos por ésta como consecuencia de la infracción; **Quinto:** Se condena a las razones sociales Minaya Import Export, S. A. y Casa Tejada Betancourt, al pago de las costas civiles del proceso distrayéndolas a favor y en provecho del Dr. Miguel Núñez Durán y los Licdos. Juan Carlos Abreu Frías y Ada García Vásquez, quienes afirman haberlas avanzado

en su mayor parte; **Sexto:** Se declara regular y válida la constitución en parte civil reconvenida hecha por Casa Tejada Betancourt, C. por A. y Ramón E. Betancourt, en contra de la compañía Colgate Palmolive Company, por ser justa y reposar en derecho, en cuanto a la forma; **Séptimo:** En cuanto al fondo, se rechaza la referida constitución en parte civil, por improcedente, mal fundada y carente de base legal; **Octavo:** Se declaran las costas civiles del proceso de oficio; **Noveno:** Se rechazan las conclusiones vertidas por la defensa de la Casa Tejada Betancourt y Ramón Betancourt, en el sentido de que se pronuncie la nulidad de la demanda incoada por la Colgate Palmolive Company, así como de las actas de allanamiento que obran en el expediente, por improcedentes, infundadas y carentes de base legal; **Décimo:** Se ordena la confiscación y adjudicación de los objetos ocupados a favor de la compañía Colgate Palmolive Company, consistentes en: a) Cincuenta (50) paquetes de cepillos dentales Gold Crown, cada paquete con doce unidades; b) Setenta y dos (72) cepillos dentales ADental Flex Super Quality@ en paquetes de doce unidades; c) Cinco (5) cepillos dentales marca ACorona Zig Zag@ de 288 unidades, orden número 2445, y e) Treinta (30) cajas de cepillos dentales marca ACorona Flex@ de 288 unidades en virtud de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 4994 sobre Patente de Invención=; **SEGUNDO:** Rechaza la demanda incidental en nulidad de la sentencia recurrida interpuesta por Luis Pimentel y Comercial Los Pinos, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; **TERCERO:** Rechaza la excepción en nulidad del acta de allanamiento, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; **CUARTO:** En cuanto al fondo de dicho recurso, la Corte, después de haber deliberado y obrando por autoridad propia, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por ser justa y reposar sobre base legal; **QUINTO:** Condena a los recurrentes, Luis Pimentel y Comercial Los Pinos; Teófilo Antonio Minaya y/o Minaya Import Export, y Ramón Eladio Betancourt y de la Casa Tejada Betancourt, C. por A., al pago de las costas del procedimiento; **SEXTO:** Ordena la notificación de la presente sentencia a todas las partes del proceso, señores Luis Pimentel y Comercial Los Pinos; Teófilo Antonio Minaya y/o Minaya Import Export, y Ramón Eladio Betancourt y de la Casa Tejada Betancourt, C. por A.; acusados y Colgate Palmolive Company parte civil constituida@;

Considerando, que la Corte a-qua para confirmar la decisión de primer grado, que condenó a los imputados al pago de RD\$100.00 de multa más al pago de Un Millón Quinientos Mil Pesos (RD\$1,500,000.00) de indemnización a favor de la compañía Colgate Palmolive Company, estableció que: a) El 8 de junio de 1997 se otorgó la patente No. 5341, denominada Cepillos de Dientes a favor de Colgate Palmolive Company, por un término de quince (15) años; b) Que el Centro Comercial Minaya Import & Export, S. A., comercializaba el producto de cepillos dentales marca Corona Flex y Corona Zig Zag, según pudo comprobarse mediante acta de allanamiento de fecha 3 de mayo del 2000; c) Que el Centro Comercial Los Pinos comercializaba el producto cepillos dentales de la marca Dental Flex Super Quality y Super Flex Cristal, según pudo comprobarse mediante acta de allanamiento de fecha 4 de mayo del 2000; d) Que el Centro Comercial Casa Tejada Betancourt comercializaba el producto cepillos dentales de la marca Gold Crown, según pudo comprobarse mediante acta de allanamiento de fecha 4 de mayo del 2004; e) Que los cepillos incautados antes descritos fueron comparados con las diecinueve (19) copias fotostáticas contentivas de los treinta y nueve (39) gráficos de cepillo dental los cuales forman parte de la patente No. 5341 denominados Cepillos de Dientes, comprobándose que existe un parecido o semejanza tal entre estos productos, que tienden a generar confusión por parte del consumidor; f) Que los hechos reconstruidos en el plenario por los medios de

prueba precedentemente indicados, constituyen a cargo de los imputados el delito de venta de productos falsificados tipificados en el artículo 25 de la Ley 4994 sobre Patentes;

En cuanto al recurso interpuesto por Casa Tejada Bethancourt, C. por A. y Ramón Eladio Bethancourt González, imputado y civilmente demandado:

Considerando, que en su escrito el recurrente alega en síntesis lo siguiente: A1. Sentencia manifiestamente infundada. El hecho de haberse fundado el allanamiento y efectuado al amparo de la Ley 20-00 del 18 de abril del 2000, pero con vigencia posterior a la fecha de la ejecución del mismo, anula dicho auto y todo el procedimiento derivado de este; 2. Violación al ordinal 4to. del artículo 428. Revelación de un documento o hecho del cual no se conoció en los debates; La Corte ignora las facturas y la liquidación aduanal que fueran depositadas para devolución de los cepillos debidamente incautados, limitándose al rechazo de la excepción de la nulidad del acta de allanamiento; 3. Violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. El hecho de que una persona adquiera o importe cualquier mercancía y esta debidamente identificada y pague al Estado los tributos establecidos y cumpla los requisitos del régimen aduanal del país no puede asimilarse a la comisión de un delito; los jueces no ponderaron las conclusiones vertidas por los recurrentes respecto a las disposiciones de los artículos 30 y 31 de la Ley 4994 sobre Patentes, los cuales regulan y establece el procedimiento al cual debe someterse toda persona o empresa cuyos productos se consideran falsificados@;

En cuanto al recurso interpuesto por Teófilo Minaya y/o Minaya Import-Export, S. A., imputado y civilmente demandado:

Considerando, que en su escrito el recurrente alega en síntesis lo siguiente: A1. Violación al artículo 7 de la Ley 4994; el solicitante de una patente de invención tiene que depositar por ante la Secretaría de Estado de Industria y Comercio el acta firmada por el Oficial Mayor de la Secretaría de Fomento, firmado por el solicitante, lo cual no cumple la recurrida; 2. Violación a los artículos 19 y 18 de la referida ley, el cual establece que no se 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 publicación suficiente para ser ejecutada. Se ha demostrado que los Cepillos Corona Zig Zag y Flex no son propiedad de Colgate, en virtud de que ellos no son los inventores originales, siéndolo, por el contrario, Shummi Enterprise Co., LTD, con domicilio en Taipei, China, quienes lo fabricaban mucho antes que la recurrida; la patente de comercialización de la compañía Argelia Internacional fue expedida por el Ministerio de Industria y Comercio de Panamá, un año antes de ser expedida la de la Colgate Palmolive; la recurrida debió investigar si otras empresas tenían patentizada y registrada en explotación comercial los cepillos Corona Flex y Zig Zag y no diseñar un producto similar al que ya existe legalmente en el mercado; 4. Violación a la Ley 173 sobre Protección a los agentes importadores de mercancías; 5. Violación al párrafo 2, 3, 4 y 5 de los artículos 337 y 426 del Código Procesal Penal; la parte recurrida no ha probado eficazmente la acusación hecha en contra de los importadores, se limita a hacer valer una patente la cual fue obtenida mucho tiempo después de la patente de invención y comercialización de Argelia Internacional, y decenas de años después de la fabricante, Shimmi Enterprise, Co. LTD, quien lo fabrica desde el 1935; la fabricación y patente de los Cepillos Corona, importados por el hoy recurrente, conforme a las documentaciones, dan crédito de su autenticidad, tal como la certificación de Industria y Comercio de Panamá, certificación de la compañía Argelia Internacional y printer de pago de impuestos y facturas, pruebas que no fueron ponderadas por los jueces de la Corte a-qu@;

En cuanto al recurso interpuesto por Luis Pimentel y/o Casa Comercial Los Pinos, imputado y civilmente demandado:

Considerando, que en su escrito los recurrentes alegan en síntesis lo siguiente: A1. Diferencia de cepillos. La querella se fundamentaba en que existía alteración, falsificación y comercialización de cepillos patentados por la Colgate los cuales se comercializaban bajo el nombre de Corona; los cepillos marca Dental Flex, Super Flex Cristal y Royal, incautados en la Casa Comercial Los Pinos fueron muy diferentes a la marca encontrada en dicha entidad comercial; la diferencia a simple vista es notoria; la parte civil confirma nuevamente que los cepillos que imitan los Colgate Sensation son los Corona, sin mencionar las marcas encontradas en Comercial Los Pinos; 2. Contradicción en la sentencia. Los jueces de la Corte a-qua en su motivación observan que la querella ante el Departamento de Propiedad Intelectual es porque se comercializan cepillos con el nombre Corona, no Dental Flex, Super Flex, Cristal y Royal, lo que demuestra que la sentencia está motivada sobre pruebas falsas; 3. Ausencia de pruebas. Cuando se habla de falsificación se debe probar la existencia de un laboratorio o taller donde se altera la calidad del producto; tanto en primer grado como el tribunal de alzada, el actor civil no ha probado en qué forma se falsificaban los cepillos ni la materia prima que empleaban para tal obra; 4. Lo que establece la Ley 1450. En los debates se determinó que conforme al certificado de registro 80697 del ministerio de comercio de Panamá, se le concede a Argelia Internacional, S. A., el uso exclusivo de la marca Corona y el certificado de patente de invención No. 5341 del Departamento de Industria y Comercio a favor de Colgate Palmolive, por lo que ambas empresas son productoras y representantes de sus respectivas marcas de cepillos a nivel mundial@;

Considerando, que en relación a los medios invocados por los recurrentes, se analizarán en conjunto, por la solución que se la dará al caso;

Considerando, que ciertamente el examen del fallo impugnado revela que la Corte a-qua no ponderó los documentos sometidos ante el plenario como elementos de juicio, lo cual causa en primer término una lesión al derecho de defensa, y en segundo lugar una deficiencia de instrucción que configura a su vez una falta de base legal, por lo que procede acoger los medios invocados.

Por tales motivos, **Primero:** Admite como interviniente a Colgate Palmolive Company en los recursos de casación interpuestos contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 de mayo del 2006, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de esta decisión; **Segundo:** Declara con lugar los recursos de casación interpuestos por Ramón Eladio Bethancourt González y/o Casa Tejada Bethancourt, C. por A.; Teófilo Antonio Minaya y/o Minaya Import-Export, S. A., y Luis Pimentel y/o Casa Comercial Los Pinos, todos contra la referida sentencia; **Tercero:** Ordena el envío por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal a fines de examinar nuevamente el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes; **Cuarto:** Compensa las costas.

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía y Dulce Ma. 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.

www.suprema.gov.do