
Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 28 de diciembre de 2011.

Materia: Civil.

Recurrente: Productos Chef, S. A.

Abogados: Lcdo. Gustavo Biaggi Pumarol, Wallis Pons Cardi, Lcda. Ana Isabel Messina y Kety Abikaran Cadet.

Recurrido: Matosantos Commercial Corp.

Abogados: Licda. Lissett Alejandra Carrera Lujan y Lic. José Antonio Cabrera Lockward.

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 Napolen 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 julio de 2020**, año 177° de la Independencia y año 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación, interpuesto por Productos Chef, S. A., sociedad constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, debidamente representada por los Lcdo. Gustavo Biaggi Pumarol, Ana Isabel Messina, Kety Abikaran Cadet y Wallis Pons Cardi, titulares de las cédulas de identidad y electoral n.ºs. 001-0097534-1, 001-0088318-0, 001-1306692-2 y 001-1281179-9, respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida Abraham Lincoln n.º. 403, casi esquina Bolívar, ensanche La Julia, de esta ciudad.

En este proceso figura como parte recurrida Matosantos Commercial Corp., entidad organizada de conformidad con las leyes de Puerto Rico, con su domicilio social y oficinas principales ubicadas en 7 Beatriz Street, Amelia Distribution Center Cuaynabo, P. R. 00968, Puerto Rico; quien tiene como abogado apoderado especial a los Lcdo. Lissett Alejandra Carrera Lujan y José Antonio Cabrera Lockward, titulares de las cédulas de identidad y electoral n.ºs. 001-1268399-0 y 001-1825259-2, respectivamente, con estudio profesional abierto en la calle Winston Arnaud n.º. 48, edificio Wilman, apto. 203, ensanche El Millón, de esta ciudad.

Contra la sentencia civil n.º. 828-2011 dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en fecha 28 de diciembre de 2011, cuyo dispositivo copiado textualmente dispone lo siguiente:

PRIMERO: DECLARA buenos y válidos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos por **PRODUCTOS CHEF, S. A.**, contra las resoluciones Nos. 0039-2010 y 0040-2010, de fecha 08 de julio de 2010, dictadas por el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), por haber sido hechos de conformidad con las reglas que rigen la materia; **SEGUNDO: RECHAZA**, en cuanto al fondo, los recursos de apelación de que se trata y, en consecuencia, **CONFIRMA** en todas sus partes las

resoluciones impugnadas, por los motivos expuestos; **TERCERO: CONDENA** al recurrente, **PRODUCTOS CHEF, S. A.**, al pago de las costas de procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los LICDOS. LISSETT CARRERA LUJÉN Y JOSÉ ANTONIO CABRERA LOCKWARD, abogados, quienes afirmaron haberlas avanzado en su totalidad.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE, RESULTA QUE:

En el expediente constan depositados: a) el memorial de casación de fecha 16 de noviembre de 2012, mediante el cual la parte recurrente invoca los medios contra la sentencia recurrida; b) el memorial de defensa de fecha 18 de diciembre de 2012, donde la parte recurrida invoca sus medios de defensa; y c) el dictamen de la procuradora general adjunta, Casilda Bujes Acosta, de fecha 9 de mayo de 2013, donde expresa que deja al criterio de la Suprema Corte de Justicia la solución del recurso de casación del que estamos apoderados.

Esta Sala en fecha 25 de junio de 2014 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 los abogados de ambas partes comparecieron, quedando el asunto en fallo reservado para una próxima audiencia.

En ocasión del conocimiento del presente recurso de casación, el magistrado Blas Rafael Fernández Gómez no figura en la presente decisión por encontrarse de licencia médica.

LA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO, CONSIDERA QUE:

En el presente recurso de casación figura como parte recurrente Productos Chef, S. A. y como parte recurrida Matosantos Commercial Corp, S. A. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se establece lo siguiente: **a)** que la razón social Matosantos Commercial Corp, S. A., inició dos acciones en cancelación de registro por no uso, en contra de Productos Chef, S. A., la primera, respecto al nombre comercial “Industria de Embutidos El Serranito” y la segunda, en relación a la marca de productos “El Serranito y Logotipo”, las cuales, después de agotar un procedimiento administrativo, fueron decididas por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (en lo adelante ONAPI) mediante las resoluciones n.ºs. 0039-2010 y 0040-2010, de fecha 8 de julio de 2010, ordenando la cancelación de dichos registros por insuficiencia probatoria de su uso; **b)** que no conforme con dichas decisiones, Productos Chef, S. A. acudió a la vía jurisdiccional interponiendo sendos recursos de apelación, los cuales fueron rechazados por la corte de apelación apoderada, confirmando las resoluciones impugnadas.

Antes del conocimiento de los medios de casación planteados por la parte recurrente, es preciso ponderar la excepción de nulidad que la parte recurrida propone en su memorial de defensa contra el acto n.º 531/12, de fecha 30 de noviembre de 2012, contenido de notificación de emplazamiento en casación; que en esencia, dicha parte aduce que el aludido acto es nulo, en razón de que no se consignó el representante legal, así como tampoco el domicilio de la parte recurrente, en violación al artículo 6 de la Ley n.º 3726, del 29 de diciembre de 1953.

Con relación a lo que ahora es discutido, esta Sala, como Corte de Casación, mantuvo el criterio de que a las sociedades les “basta para actuar en justicia que sean representadas por sus abogados”. Criterio del cual se apartó posteriormente, determinando que “si bien las sociedades legalmente constituidas, conforme a las normas vigentes, tienen capacidad y personería jurídica propia y distinta a la de sus socios o accionistas, ello no implica que las mismas no estén obligadas a estar representadas en justicia o en cualquiera de sus actuaciones por una persona física debidamente autorizada por los órganos establecidos en los estatutos de la sociedad, que ciertamente constituye la ley entre sus accionistas”.

Sin desmedro de lo anterior, a juicio de esta sala resulta pertinente hacer una distinción excepcional

para apartarnos -sin implicar abandono- de este último criterio que hasta la fecha se ha mantenido constante; esto así, en razón de que cuando una persona moral actúa desde una posición de carácter defensivo como resulta ser el ejercicio de las vías recursorias, es dable permitir que algunas exigencias de fondo para la interposición de los recursos se vean atenuadas. Consideración que resulta ser más garantista y conforme al derecho de defensa. En consecuencia, esta Sala es de criterio que en la especie procede atenuar la exigencia del representante legal en cuanto a la persona moral, toda vez que la entidad Productos Chef, S. A., en su calidad de demandada original y actual recurrente en casación, procura pretensiones eminentemente defensivas, razón por la cual procede rechazar el primer aspecto de la excepción de nulidad propuesta.

En otro orden, en cuanto a la indicación del domicilio del recurrente, la jurisprudencia de esta Corte de Casación ha precisado que cuando el recurrente en casación establece en el acto de emplazamiento el estudio profesional de su abogado, donde realiza elección de domicilio para todas las consecuencias legales de dicho acto, está cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. Además, la referida nulidad solo opera en caso de que se advierta una lesión al derecho de defensa, lo que no ocurre en el presente caso, pues la parte recurrida depositó en tiempo oportuno su memorial de defensa y la correspondiente notificación de este, evidencia suficiente de que se respetó la tutela judicial efectiva, en virtud de la máxima "no hay nulidad sin agravio", derivada del artículo 37 de la Ley número 834 del 15 de julio de 1978. En consecuencia, al acto de emplazamiento contener elección de domicilio en el estudio profesional de su abogado y no advertirse una lesión al derecho de defensa, se ha cumplido con las formalidades requeridas, por lo que procede rechazar la referida excepción de nulidad.

Una vez resuelta la cuestión incidental planteada, procede ponderar el recurso, en ese sentido, en su memorial de casación la parte recurrente invoca los siguientes medios: **primero:** Violación de la ley. Violación a un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Violación al sagrado derecho de defensa, y por vía de consecuencia a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Violación del artículo 1315 del Código Civil dominicano y a la Ley número 20-00, sobre Propiedad Intelectual; **segundo:** Desnaturalización de los hechos.

En el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se renen por su vinculación, la parte recurrente sostiene que la corte *a qua* incurrió en violación al artículo 69 de la Constitución al rechazar la solicitud de reapertura de debates, estableciendo que los documentos aportados con dicho objetivo no eran nuevos; así como al rechazar el informativo testimonial solicitado.

La decisión impugnada sustenta el rechazo de las medidas enunciadas precedentemente en el tenor siguiente:

"[...] los documentos que acompañan la instancia de reapertura de los debates no son documentos nuevos, sino más bien documentos emitidos por la solicitante, Productos Chef, S. A. y que a juicio de esta alzada, no son de naturaleza a hacer variar la suerte del proceso, toda vez que los mismos son facturas emitidas desde el año 2009 al 2011 y, a nuestro entender, en nada incidirían en la suerte del litigio que hoy nos ocupa; [...] que este tribunal entiende que ordenar un informativo testimonial para la instrucción del caso que nos ocupa, sería totalmente frustratorio e innecesario para la causa, por lo que procede rechazar la solicitud de celebración de dicha medida [...]"

Sobre la reapertura de los debates, es criterio de esta Corte de Casación que ordenarla constituye una facultad atribuida a los jueces del fondo cuando se someten documentos nuevos que por su importancia pueden influir en la suerte final del proceso, por lo que su negativa a concederla, por entender los juzgadores que poseen los elementos suficientes para sustanciar el asunto, no constituye una violación al

derecho de defensa de la parte que la solicita ni tampoco un motivo que pueda dar lugar a casacin; de modo que al considerar la corte *a qua* que los documentos aportados no tenían carácter novedoso ni incidirían en la suerte del proceso, por tratarse de facturas emitidas entre los años 2009 al 2011 y la pretensión fundamentarse en el uso del nombre comercial y la marca en los tres años previos a la acción en cancelación por no uso, que operó el 2 de marzo de 2007, actuó en el correcto uso de sus facultades discrecionales, por lo que no incurrió en la transgresión alegada.

En cuanto a la medida de informativo testimonial es criterio constante que los jueces del fondo gozan de un poder soberano de apreciación para ordenarla o desestimarla, como mejor convenga a una adecuada administración de justicia, por tanto, al juzgar la improcedencia del informativo testimonial por frustratorio e innecesario, el tribunal de segundo grado actuó dentro de su soberana apreciación, sin incurrir en el vicio denunciado; en consecuencia, procede desestimar el medio examinado.

En un segundo aspecto, la parte recurrente alega que la corte de apelación debió descartar la inspección de uso realizada por ONAPI en fecha 22 de febrero de 2007, ya que se efectuó en establecimientos comerciales que no eran distribuidores de los productos y que se circunscribían solo al Distrito Nacional, a sabiendas de que el recurrente es un proveedor a nivel nacional; que además, en violación al artículo 1315 del Código Civil, no fue demostrado que los signos estaban fuera de uso, pues para probarlo la referida inspección debió haber sido realizada 3 años antes de la fecha de la acción en cancelación, con el objetivo de constatar que los signos no se encontraban en uso en ese período.

El estudio de la sentencia impugnada pone de manifiesto que las consideraciones de la corte al respecto se sustentaron, en esencia, en los siguientes motivos:

“que en ocasión de una inspección realizada por el señor Cristóbal Geden Guardarramos, inspector de la ONAPI, fue emitido por dicha entidad el resultado No. 000002 de fecha 21 de febrero de 2007, el cual hace constar que: Conforme a la visita realizada en fecha 08 de febrero del presente año, esta oficina ha podido comprobar que no está en uso el nombre comercial Industria de Embutidos El Serranito, S. A.; que según el resultado No. 000004, de fecha 21 de febrero de 2007, relativo a la inspección de uso de marca de fábrica El Serranito y Logotipo Clase Nacional 54, la cual fue realizada por citado inspector Guardarramos, se comprobó que la Marca de Fábrica El Serranito y Logotipo, Clase Nacional 54, cuyo solicitante es Ana Isabel Messina, y su titular es Productos Chef, S. A., según consta en el certificado de registro número 73055, expedido en fecha 15 de julio del 1994, no se está comercializando en los establecimientos visitados; [...] que de los documentos aportados por Productos Chef, S. A. (facturas), no se ha aportado elemento alguno que permitiera establecer que los productos de dicha marca habrían sido puestos en el comercio o se encontraban disponibles tres años antes de incoarse la acción en cancelación por no uso en contra de los citados registros, como lo establece la ley; que esta Corte es de criterio que el uso de la marca es un requisito indispensable para mantener los derechos exclusivos de explotación que se le conceden al titular del registro, por lo tanto, en caso de incumplimiento de este último de su obligación de uso, es facultad del Estado eximirlo de esa exclusividad sobre los signos cuya titularidad ostenta [...]”.

En la especie los jueces del fondo estaban apoderados de una acción en cancelación de nombre comercial y de marca de productos, materia regulada por la Ley número 20-00, sobre Propiedad Industrial; que los artículos 93 y 119 de la referida legislación establecen la posibilidad de que cualquier persona interesada solicite a la ONAPI la cancelación del registro de una marca o un nombre comercial cuando no se hubiese usado en el país durante un período ininterrumpido de tres años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

De conformidad con el artículo 1315 del Código Civil el demandante tiene la obligación de aportar los documentos necesarios que justifiquen los hechos que invoca y quien pretende estar libre de una

obligación debe justificar el hecho que haya producido la extinción de la deuda; sin embargo, en la materia tratada, el numeral 1 del artículo 96 de la Ley n.º 20-00, consagra una excepción a la referida regla de derecho común, ya que dispone que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular, es decir, que se produce un traslado de la carga probatoria al propietario del signo distintivo, sin importar si ostenta la calidad de demandado; en consecuencia, al fallar en la forma que lo hizo, la jurisdicción *a qua* no se aparta del contexto procesal de legalidad como vicio que la hagan anulable, por lo que procede desestimar el medio examinado.

Finalmente, la recurrente sostiene que la corte no valoró la solicitud y obtención del Registro Sanitario de fecha 2004, los cuales demuestran la comercialización de los productos amparados bajo los signos distintivos “El Serranito y Logotipo” e “Industria de embutidos El Serranito”, lo cual sirve como prueba de intención de uso, pues para la obtención del registro debió depositar muestras del producto; que tampoco ponderó la constancia emitida por un contador autorizado, donde se certifica que durante períodos desde el 2005 al 2011, Productos Chef, S. A. ha comercializado con la marca “El Serranito y Logotipo”, trescientos sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho punto cinco (364,768.5) libras de producto.

El análisis de la sentencia impugnada no evidencia que los aludidos documentos hayan sido sometidos al contradictorio en la jurisdicción de alzada, ni tampoco se advierte que la parte recurrente haya hecho prueba en contrario al respecto, sino que figuran aportados por primera vez en casación; que en razón a la naturaleza de la vía recursoria de la casación, ha sido juzgado en reiteradas ocasiones que no es posible someter documentos nuevos ante la Suprema Corte de Justicia cuando esta actúa en funciones de corte de casación, puesto que debe estatuir en las mismas condiciones en que los jueces del fondo han conocido del asunto. En consecuencia, procede declarar inadmisibles los medios examinados, pues se pretende apoyar en documentos que no han sido llevados al conocimiento de los jueces del fondo.

Por todo lo expuesto previamente, una vez desestimados todos los medios invocados procede rechazar el recurso de casación que nos ocupa.

Al tenor del artículo 65, numeral 1 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, y 131 del Código de Procedimiento Civil, procede compensar las costas del procedimiento, por haber sucumbido los litigantes, respectivamente, en algunos puntos de sus conclusiones.

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 establecidas en la Constitución de la República, la Ley n.º 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley n.º 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 2, 6 y 65 de la Ley n.º 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley n.º 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008; el artículo 1315 del Código Civil; los artículos 93, 96 y 119 de la Ley n.º 20-00, sobre Propiedad Industrial:

FALLA:

PRIMERO: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por Productos Chef, S. A., contra la sentencia civil n.º 828-2011, de fecha 28 de diciembre de 2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por los motivos antes expuestos.

SEGUNDO: Se COMPENSAN las costas.

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Napoleón R. Estévez Lavandier. César José García Lucas. Secretario 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, Secretario General, que certifico.

