

SENTENCIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2020, NÚM. 76

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 25 de noviembre de 2016.

Materia: Civil.

Recurrente: Molinos Valle del Cibao, S. A.

Abogados: Licdos. J. Guillermo Estrella Ramia, Abel Cid Fernández, Licdas. Yamel Llenas Lajud y María Fernanda Ordóñez Riggio.

Recurrido: Molinos Modernos, S. A.

Abogados: Licdos. Zaida Lugo Lovatón y José Alejandro Santana Isaac.

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 Justiniano Montero Montero, en funciones de presidente, Samuel Arias Arzeno y Napoleón 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 26 de agosto de 2020, año 177° de la Independencia y año 157° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por Molinos Valle del Cibao, S. A., organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social ubicado en el kilómetro 5, carretera Licey, tramo Santiago-Licey al Medio, provincia Santiago de los Caballeros; debidamente representada por su presidente, Félix Bolívar Reinoso Dájer, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0080878-5, domiciliado y residente en la calle A, núm. 18, Cerros de Gurabo, Santiago, quien tiene como abogados constituidos y apoderados a los Lcdos. J. Guillermo Estrella Ramia, Yamel Llenas Lajud, Abel Cid Fernández y María Fernanda Ordóñez Riggio, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 031-0301305-2, 031-0448601-8, 031-0476678-1 y 001-1868202-0, con estudio profesional común abierto en la firma “Estrella & Tupete, Abogados”, ubicada en la avenida Lope de Vega núm. 29, Torre Empresarial Novo-Centro, suite 703, ensanche Naco de esta ciudad.

En este proceso figura como parte recurrida Molinos Modernos, S. A. (continuadora jurídica de Grupo Malla, S. A.), sociedad comercial organizada según las leyes de la República, con domicilio en la calle Alexander Fleming núm. 5, ensanche La Fe de esta ciudad, legalmente representada por sus abogados constituidos y apoderados especiales, los Lcdos. Zaida Lugo Lovatón y José Alejandro Santana Isaac, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0087569-9 y 026-0133166-9, respectivamente, con estudio profesional abierto en la calle Mustafá Kemal Atatürk, núm. 52, ensanche Naco de esta ciudad.

Contra la sentencia civil núm. 026-03-2016-SSEN-0765, dictada por la Segunda Sala de la Corte

de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 25 de noviembre de 2016, cuyo dispositivo copiado textualmente, dispone lo siguiente:

ÚNICO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de apelación que nos ocupa, en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la resolución impugnada, por los motivos antes expuestos.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE

(A) Constan los siguientes: a) el memorial de casación depositado en fecha 5 de abril de 2017, mediante el cual la parte recurrente invoca sus medios de casación contra la sentencia recurrida; b) el memorial de defensa depositado en fecha 3 de mayo de 2017, donde la parte recurrida expone su defensa respecto de la decisión impugnada; y c) el dictamen de la procuradora general adjunta, Casilda Báez Acosta, de fecha 9 de junio de 2017, donde expresa que deja al criterio de la Suprema Corte de Justicia la solución del recurso de casación del que estamos apoderados.

(B) Esta Sala en fecha 22 de noviembre de 2017 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 comparecieron las partes, quedando el asunto en estado de fallo.

(C) Esta sentencia ha sido adoptada a unanimidad y en estos casos el artículo 6 de la Ley 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, permite que la Sala se integre válidamente con tres de sus miembros, los que figuran firmando la presente sentencia, en razón de que la magistrada Pilar Jiménez Ortiz se encuentra de vacaciones y el magistrado Blas Rafael Fernández Gómez, de licencia médica.

LA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO

En el presente recurso de casación figura como parte recurrente Molinos Valle del Cibao, S. A., y como parte recurrida Molinos Modernos, S. A.; verificándose del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere que: a) en ocasión de un recurso de oposición interpuesto el 12 de agosto de 2010, por Molinos Valle del Cibao, S. A.L, titular del registro núm. 176447, de fecha 30 de septiembre de 2009, que ampara la marca Aviva (Mixta), clase internacional 30, contra la solicitud de registro núm. 2010-11697, correspondiente a la marca Soda Fiesta (Mixta), clase internacional 30, realizada por la razón social Grupo Malla, S. A., la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), dictó la resolución núm. 0000325, de fecha 29 de junio de 2011, que acogió el referido recurso de oposición y denegó la solicitud de registro de la marca Soda Fiesta (Mixta), por contener signos confundibles gráficamente, los cuales crearían confusión al público consumidor respecto de la marca Aviva (Mixta); b) la entidad comercial Grupo Malla, S. A., apeló por la vía administrativa la citada decisión, recurso que fue acogido por la Directora General de la Onapi, a través de la resolución núm. 0095-2015, de fecha 16 de diciembre de 2015, que revocó la resolución antes citada, dada por el Departamento de Signos Distintivos, perteneciente a la misma entidad, y autorizó el registro de la marca Soda Fiesta (Mixta); c) Molinos del Valle, S. A., interpuso un recurso de apelación contra dicha decisión, procediendo la corte a qua a rechazar el referido recurso y a confirmar en todas sus partes la resolución impugnada, por medio de la sentencia objeto del recurso de casación que hoy nos apodera.

La parte recurrente en sustento de su recurso propone los siguientes medios de casación: primero: violación de la ley; segundo: desnaturalización de los hechos de la causa.

En el desarrollo del primer medio de casación y un aspecto del segundo medio, la parte recurrente alega, en esencia, que la corte a qua realizó una errónea interpretación de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en su artículo 74 a), ya que la marca Soda Fiesta (Mixta) no cumple con los requisitos de distintividad, y su registro violentaría las disposiciones del citado texto legal, afectando así los derechos adquiridos por Molinos Valle del Cibao, S. A., titular de Aviva (Mixta); de la misma manera transgredió la alzada la disposición contenida en el artículo 15 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); que la alzada no ponderó el hecho de que Soda Fiesta (Mixta) imita a Aviva (Mixta) en su empaque.

La parte recurrida defiende la sentencia impugnada alegando, en síntesis, que la corte a qua en su sentencia estableció que no se configuran los elementos de riesgo de confusión entre las denominaciones y los elementos gráficos de Soda Fiesta y Aviva, toda vez que las marcas no son idénticas ni similares, por tanto, no existe una violación del artículo 74 literal a) de la Ley 20-00.

El fallo impugnado se fundamenta en los motivos que se transcriben textualmente a continuación: "...De los documentos que conforman el expediente, como son las fotografías de los productos impresiones de anuncios y propagandas, publicaciones en periódicos y copias certificadas de registros de marcas, hemos podido comprobar que entre las marcas AVIVA y SODA FIESTA concurren factores que hacen posible su coexistencia, puesto que ambas están constituidas por denominaciones con particularidades gráficas, conceptuales y fonéticas diferentes, lo que permite que el consumidor pueda identificarles sin espacio a confusión, al poseer individualidad y distintividad; tomando en cuenta asimismo que no ha sido un hecho controvertido por las partes que ambas marcas han coexistido en el mercado por varios años, lo que quiere decir que han podido permanecer en el mismo sin provocar confusión entre los consumidores, por lo que puede ser válidamente registrada; además, de la observación de la presentación visual de ambos productos, se puede comprobar que resulta fácil hacer la distinción entre ambos, incluso para una persona que carezca de conocimientos especiales al respecto, puesto que las denominaciones son diferentes y no poseen analogía en el concepto, respecto de la marca AVIVA el elemento preponderante es denominativo, mientras que en la marca SODA FIESTA se fusionan el elemento denominativo con el gráfico, y en ambas marcas se utilizan distintos tipos de letras, dando una visión diferente de cada una frente a los compradores; al analizar las marcas en disputa, esta Sala de la Corte entiende que en el caso de la especie no se han vulnerado ninguno de los criterios de riesgo de confusión, y contrario a lo alegado por la recurrente, entre las marcas VIVA y SODA FIESTA existen elementos distintivos que permiten que cualquier persona medianamente distinga las diferencias sin dificultad alguna, produciendo una impresión visual y fonética distinta, por lo que las posibilidades de confusión y error son remotas...".

Para los efectos de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial se entenderá por marca "cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas"; que, asimismo, el artículo 74 de la mencionada Ley 20-00 dispone, entre otras cosas, que: "No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos

efectos se consideraran, en otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: a) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada o en trámite de registro en los términos del artículo 75 y siguientes, por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue”.

La función principal de las marcas, reconocida de manera generalizada por la doctrina y la jurisprudencia, es la distintiva, la cual permite al consumidor identificar el producto o servicio que le satisface; por ello numerosos ordenamientos jurídicos, como el nuestro, han establecido expresamente que no se dará la protección jurídica propia de las marcas a aquella que carezca de capacidad distintiva y disponibilidad, para que esta última condición se halle presente en la marca es necesario que la misma no haya sido objeto de registro o no esté en uso en el país donde se pretende el registro, por lo que el signo escogido debe ser considerado conforme a la ley apto para constituir una marca susceptible de registro.

La corte a qua, para llegar a la conclusión de que las marcas Aviva y Soda Fiesta no conducen a ningún tipo de confusión, tuvo en cuenta primordialmente factores de carácter gráfico y fonético, es decir, que las mismas poseían diferencias en su concepto, presentación visual y pronunciación de sus nombres, condiciones que imposibilitaban, como lo estableció, crear turbación alguna entre los consumidores, ya que el contraste entre una presentación y otra resultaba perfectamente perceptible al público, afirmando la alzada que en tales condiciones la marca Aviva, estaba dotada de individualidad y distintividad, lo que le permitía ser registrada; razonamiento que a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resulta válido, y que lejos de incurrir en violación de la ley, los jueces de fondo realizaron una buena apreciación de los hechos y justa aplicación del derecho, razón por la cual procede desestimar el medio estudiado.

En otro aspecto del segundo medio de casación la parte recurrente aduce que la corte a qua desnaturalizó los hechos y documentos de la causa, toda vez que no consideró que la marca Aviva (Mixta) es mucho más antigua y notoria que Soda Fiesta (Mixta), por cuanto no ponderó todos los anuncios publicitarios, eventos promocionales, copias certificadas de registro de marcas, entre otros, que le fueron sometidos; que dichas pruebas son anteriores al registro de Soda Fiesta (Mixta).

La parte recurrida, en relación a lo expuesto señala que aun en el caso de que se estime que Aviva posea cierto reconocimiento, esta condición no varía la decisión vertida por la sentencia recurrida, puesto que Soda Fiesta goza de su propia notoriedad, como fue debidamente demostrado, y ambos signos han coexistido en el mercado local de forma pacífica; que la decisión de la alzada correctamente valoró que no existen elementos de riesgo de confusión de los signos en pugna, aun vistos los documentos aportados que sustentan la notoriedad de Aviva, según se señala en el considerando núm. 10 de dicha sentencia, consistentes en fotografías, propagandas, publicaciones en periódicos y copias de certificados de registro.

En lo concerniente a la desnaturalización invocada por la parte recurrente, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha juzgado en reiteradas ocasiones, que la desnaturalización de los hechos de la causa supone que a los hechos establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido o alcance inherente a su propia naturaleza¹. En el caso concreto, a juicio de esta Corte de Casación, no se configura el vicio invocado, ya que las pruebas que alega el recurrente que

fueron desnaturalizadas por la corte se encuentran depositadas en el presente expediente y examinadas por esta jurisdicción, de las cuales se verifica que como determinó el tribunal de segundo grado, la marca Soda Fiesta (Mixta) cumplía con los requisitos de individualidad y distintividad para su registro al poseer suficientes características que la hacen diferente a su contraparte, lo que no quiere decir en modo alguno, como se alega, que se haya dado un alcance distinto a lo concerniente al registro y tiempo de vigencia en el mercado de la marca Aviva (Mixta), razón por la cual procede desestimar el medio estudiado y, consecuentemente rechazar el presente recurso de casación.

Al tenor del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, toda parte que sucumba será condenada al pago de las costas del procedimiento, en consecuencia, procede condenar a la parte recurrente al pago de dichas costas.

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 núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 2, 65 y 70 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008; artículos 74 a) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, 1315 del Código Civil, y 141 del Código de Procedimiento Civil.

FALLA:

PRIMERO: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por Molinos Valle del Cibao, S. A., contra la sentencia núm. 026-03-2016-SEEN-0765, dictada por la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 25 de noviembre de 2016, por los motivos precedentemente expuestos.

SEGUNDO: CONDENA a la parte recurrente al pago de las costas del proceso, ordenando su distracción en provecho los Lcdos. Zaida Lugo Lovatón y José Alejandro Santana Isaac, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte.

Firmado: Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Napoleón R. Estévez Lavandier.
Cesar 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, Secretaria General, que certifico.

www.poderjudici