

SENTENCIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2020, NÚM. 309

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 8 de octubre de 2014.

Materia: Civil.

Recurrente: Delirium, S. R. L.

Abogados: Licdos. Freddy Mateo Ramírez y Nelson Then Cruz.

Recurrido: Agua Randy, S. R. L.

Abogados: Licdos. César Betances Vargas y José Buenaventura Rodríguez Concepción.

Juez Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno.

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, constituida por los jueces Pilar Jiménez Ortiz, presidente, Justiniano Montero Montero, 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 Delirium, S. R. L., entidad debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social establecido en la carretera San Francisco-Tenares, kilómetro 3 ½, San Francisco de Macorís, provincia Duarte, representada por su gerente general, señor Carlos Cruz Cárdenas, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad núm. 056-0004967-9, domiciliado y residente en la calle Gregorio Rivas núm. 81, Jobo Bonito, San Francisco de Macorís, provincia Duarte, la cual tiene como abogados constituidos a los Lcdos. Freddy Mateo Ramírez y Nelson Then Cruz, dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 012-0000190-5 y 056-0012275-7 respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida 27 de Febrero núm. 421, plaza Dominica, suite 2-D-1, de esta ciudad.

En este proceso figura como parte recurrida, Agua Randy, S. R. L., sociedad comercial organizada de conformidad con las leyes vigentes en República Dominicana, con RNC núm. 130115753, con domicilio social ubicado en la carretera San Francisco-Tenares núm. 22, sección Madeja, San Francisco de Macorís, provincia Duarte, debidamente representada por el señor Reymundo Antonio Santana Vargas, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 056-0074412-1, domiciliado y residente en la avenida 4ta núm. 77, urbanización Piantini, San Francisco de Macorís, provincia Duarte, la cual tiene como abogado constituido y apoderado especial al Lcdo. César Betances Vargas, por sí y por el Lcdo. José Buenaventura Rodríguez Concepción, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 056-0073896-6, con estudio profesional abierto en la calle 27 de Febrero, plaza 27 de Febrero, tercer nivel, apartamento 306, San Francisco de Macorís, provincia Duarte, y ad hoc en la calle Luis F. Thomen núm. 110, Torre Ejecutiva Gapo, suite 407, sector Evaristo Morales,

de esta ciudad.

Contra la sentencia civil núm. 837-2014, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 8 de octubre de 2014, cuyo dispositivo copiado textualmente, dispone lo siguiente:

PRIMERO: ADMITE en la forma el recurso de apelación judicial incoado por la razón social AGUA RANDY, S. R. L., contra la resolución No. 142 emitida el día veinte (20) de noviembre de 2012 por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), por ajustarse a derecho en la modalidad de su interposición; SEGUNDO: ACOGE también en cuanto al fondo la indicada vía de recurso: REVOCA la resolución apelada; DECLARA nulo y por tanto inoperante el registro No. 167418 de fecha veintinueve (29) de mayo de 2008, otorgado a DELIRIUM, S. R. L. con relación al signo "PRODUCTOS BANDY"; TERCERO: CONDENA en costar a DELIRIUM, S. R. L., sin distracción.

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

(A) En el expediente constan los documentos siguientes: a) el memorial de casación depositado en fecha 9 de diciembre de 2014, mediante el cual la parte recurrente invoca los medios de casación contra la sentencia recurrida; b) el memorial de defensa de fecha 2 de enero de 2015, donde la parte recurrida invoca sus medios de defensa; y c) el dictamen de la procuradora general adjunta, Casilda Báez Acosta, de fecha 4 de marzo de 2015, 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 21 de octubre de 2015, 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 solo compareció el abogado de la parte recurrida, quedando el asunto en fallo reservado para una próxima audiencia.

(C) El magistrado Blas Rafael Fernández Gómez no figura en la presente decisión por encontrarse de licencia.

LA PRIMERA SALA, LUEGO DE HABER DELIBERADO:

En el presente recurso de casación figura como parte recurrente Delirium, S. R. L. y como recurrida Agua Randy, S. R. L. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se establece lo siguiente: a) que en fecha 19 de agosto de 2011, la entidad Agua Randy, S. R. L. impugnó ante el Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI el registro núm. 167418 relativo al signo Productos Bandy, otorgado en la clase internacional 32 a favor de la empresa Delirium, S. R. L., acción que fue acogida mediante resolución núm. 00023 de fecha 31 de enero de 2012; b) que contra dicha decisión fue interpuesto un recurso jerárquico por ante el Director General de la ONAPI, organismo que dejó sin efecto lo resuelto mediante la indicada resolución, fundamentado en que las marcas cotejadas debido a su composición pueden ser fácilmente diferenciadas por el consumidor medio, según resolución núm. 00142-2012 de 21 de noviembre de 2012; c) que la entidad Agua Randy, S. R. L. recurrió en apelación por ante la corte a qua la aludida decisión solicitando su revocación, y por consiguiente, la anulación del registro núm. 167418 por ser contrario a la Ley núm. 20-00 y al DR-Cafta; que la jurisdicción de alzada

acogió el indicado recurso, revocó la resolución apelada y declaró nulo y por tanto inoperante el registro núm. 167418, mediante sentencia núm. 837-2014 de fecha 8 de octubre de 2014, ahora impugnada en casación.

La entidad Delirum, S. R. L. recurre la sentencia dictada por la corte, y en sustento de su recurso invoca los medios de casación siguientes: primero: violación del artículo 4 de la Ley 1494, del 2 de agosto de 1947, que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y del principio de firmeza de los actos administrativos; segundo: violación del principio constitucional de seguridad jurídica y su derivado el principio de la confianza legítima; tercero: violación a los artículos 165 y 69 de la Constitución y violación de su propia decisión; cuarto: violación por desnaturalización de los hechos, falta de motivación, ausencia de fundamentos de hecho y de derecho.

En el cuarto medio de casación, examinado en primer lugar por la decisión que será adoptada, la parte recurrente sostiene esencialmente, que la corte a quo incurrió en desnaturalización de los hechos y falta de motivación, al no tomar en cuenta la diferencia abismal que existía entre ambas marcas, como lo es la presentación de las etiquetas, sus distintos colores y su logo, lo que evidencia que al comparar físicamente ambos productos no existe ninguna confusión visual, sin embargo, la alzada se limitó a realizar una redacción muy distinta a la realidad, además de que no tomó en cuenta sus alegatos esgrimidos ante el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y tampoco ponderó los documentos depositados; que asimismo, el tribunal de segundo grado no tomó en consideración que el organismo calificado y que hace de cada expediente un examen tanto de forma como de fondo, que es el ONAPI, ha determinado que en el presente caso no existe violación a los artículos 73 y 74 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Al respecto, la parte recurrida argumenta en su memorial de defensa que no hay desnaturalización, en tanto la corte narra los hechos tal y como ocurrieron; que tampoco es cierto que la sentencia tenga carencia o falta de motivos, pues la corte ha valorado con precisión el riesgo de confusión que imprimen ambos signos marcarios, por lo tanto, ha motivado bien su decisión, máxime cuando utiliza como base para apoyar su sentencia las disposiciones de los artículos 73 y 74 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Es criterio de esta Suprema Corte de Justicia, que la desnaturalización de los hechos y documentos de la causa es definida como el desconocimiento por los jueces del fondo de su sentido claro y preciso, privándolos del alcance inherente a su propia naturaleza, a cuyo tenor, ha sido juzgado en reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que, como Corte de Casación, tiene la facultad excepcional de observar si los jueces han dotado a los documentos aportados al debate de su verdadero sentido y alcance y si las situaciones constatadas, son contrarias o no a las plasmadas en las documentaciones depositadas, siempre que tal examen haya sido expresamente requerido por la parte recurrente, como sucede en la especie.

El artículo 55 de la Constitución establece que: “Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley”.

Ha sido criterio de esta Corte de Casación que: “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” .

Resulta oportuno recordar que el artículo 74 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, señala, entre otras cosas, que: “(...) No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre 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...”.

En ese tenor, el estudio del fallo objetado pone de manifiesto que la corte a qua estableció en sus motivaciones que en la especie existe riesgo de confusión entre las denominaciones comerciales, al únicamente diferir los signos cuestionados en la primera de sus cinco letras, siendo iguales las demás, situación que a su juicio conlleva una semejanza gráfico-fonética que puede inducir al público a una equivocación o confusión, especialmente porque ambos se encuentran dentro de la misma categoría de la clasificación internacional de Niza, a saber la núm. 32 relativa a cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas. Sin embargo, no verificó la alzada que los signos bajo discusión no se limitan a los nombres “Randy” y “Bandy” como ha hecho referencia en sus motivaciones, sino que los calificativos completos de dichos signos, según consta en la propia decisión impugnada, son “Agua Randy, S. R. L.” y “Productos Bandy, S. R. L.”, por lo que la jurisdicción de alzada debió hacer el correspondiente análisis diferencial en base a las designaciones correctas, ya que su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los elementos que los componen, de manera que en el examen no se deben desintegrar artificiosamente las palabras o sílabas, sino que la valoración debe hacerse partiendo de la impresión que genera la marca en su conjunto.

Cabe aclarar que las clasificaciones contenidas en el Arreglo Internacional de Niza de 1957 no son exclusivas para una única denominación, por lo que no obstante lo expresado por la alzada, aunque dos signos se encuentren dentro del mismo renglón, en este caso en la clase internacional 32, en tanto que ambas van dirigidas a proteger la misma serie de productos, si son distintivas no dan lugar a ningún tipo de confusión por parte de los consumidores, y en ese sentido, a la luz de lo que establece el artículo 15 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, cualquier signo o combinación de signos que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas debe poder registrarse.

Es criterio de esta corte de casación que la sentencia debe contener los motivos y fundamentos en los cuales se sustenta la decisión; que, asimismo, es una necesidad imperativa para todos los tribunales del orden judicial motivar sus sentencias, para que esta alta Corte esté siempre en condiciones de apreciar todos los hechos y circunstancias del caso y su calificación, de manera que puedan enlazarse con el derecho aplicado y de ese modo, apreciar sí la ley ha sido bien o mal aplicada.

Conforme las motivaciones expuestas anteriormente, esta Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia ha podido verificar que en la especie el tribunal a quo no realizó una ponderación adecuada de los hechos y la legislación, a fin de determinar fehacientemente si el signo cuya

anulación fue solicitada, en la especie “Productos Bandy, S. R. L.”, era potencialmente confundible con el signo “Aguas Randy, S. R. L.”. En tal sentido, se comprueba en la especie que al adoptar su decisión la alzada incurrió en los vicios invocados, por lo que esta Primera Sala estima procedente acoger el medio examinado, y, por consiguiente, casar la sentencia impugnada.

De acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley núm. 3726-53 Procedimiento de Casación, la Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso.

Cuando la sentencia es casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas, al tenor del numeral 3 del artículo 65 de la Ley 3726-53 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación; en tal virtud, procede compensar las costas del procedimiento, lo que vale decisión sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo del presente fallo.

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 de 1991; los artículos 1, 2, 5, 6, 11, 13, 15, 20 y 65 de la Ley núm. 3726 de 1953, sobre Procedimiento de Casación y 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil; 74 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

FALLA:

ÚNICO: CASA la sentencia civil núm. 837-2014 de fecha 8 de octubre de 2014, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y envía el asunto por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones, conforme los motivos antes indicados.

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Napoleón 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](http://www.poderjudici)