
Sentencia impugnada:	Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 16 de enero de 2013.
Materia:	Civil.
Recurrente:	Metro Country Club, S. A.
Abogados:	Licdos. Fernando Langa F., Tulio H. Collado Aybar y Jesús García Denis.
Recurrido:	Grupo Costa Blanca, S. A.
Abogados:	Dra. Nelsy Maritza Mejía de Leonardo y Lic. Joan Iyamel Leonardo Mejía.

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 **11 de diciembre 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 Metro Country Club, S. A., sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio y asiento social ubicado en la intersección formada por las calles G y H, Zona Industrial de Herrera, de esta ciudad, debidamente representada por el Dr. Luis José Asilis Elmúdesi, titularde la cédula de identidad y electoral núm. 001-0087204-3, domiciliadoy residenteenesta ciudad, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los Lcdos. Fernando Langa F., Tulio H. Collado Aybar y Jesús García Denis, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0100077-6, 001-0124662-7 y 001-113946-7, respectivamente, con estudio profesional abierto en la calle Rafael Hernández núm. 17, ensanche Naco, de esta ciudad.

En este proceso figura como parte recurrida Grupo Costa Blanca, S. A.,entidad comercial creada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social y asiento principal ubicado en la avenida Padre Abreu núm. 55, edificio núm. 1, apartamento 102, Residencial Las Cañas, ciudad de la Romana, debidamente representada por el arquitecto Ángel Luis Peguero Polanco, titular de lacédula de identidad y electoral núm. 026-0075183-4, domiciliadoy residente en la ciudad de la Romana, quien tiene como abogados apoderados especiales ala Dra. Nelsy Maritza Mejía de Leonardo y al Lcdo. Joan Iyamel Leonardo Mejía, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 026-0042525-6 y 026-0117525-6, respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida Las Palmas, esquina calle 5ta, sector Buena Vista Norte, ciudad de La Romana y domicilio *ad-hoc* en la calle presidente Hipólito Irigoyen, edificio Padre Pío núm. 16, apartamento C2, Zona Universitaria, de esta ciudad.

Contra la sentencia civil núm. 32-2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 16 de enero de 2013, cuyo dispositivo copiado textualmente, dispone lo siguiente:

PRIMERO:DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por Metro Country Club, S. A., contra la resolución No. 00137/2010, de fecha 16 de diciembre de 2010, dictada por el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), por haberse intentado conforme

a las reglas procesales que rigen la materia. SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de apelación descrito precedentemente, y, en consecuencia, CONFIRMA la resolución recurrida. TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, METRO COUNTRY CLUB, S. A., al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en favor y provecho de la DRA. NELSY MARITZA MEJIA DE LEONARDO y del LICDO. JOAN IYAMEL LEONARDO MEJÍA, abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE:

(A) En el expediente constan: a) el memorial de casación depositado en fecha 26 de abril de 2013, mediante el cual la parte recurrente invoca los medios contra la sentencia recurrida; b) el memorial de defensa depositado en fecha 4 de junio de 2013, donde la parte recurrida invoca sus medios de defensa; y c) el dictamen de la procuradora general adjunta, Casilda Báez Acosta, de fecha 15 de julio de 2013, 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 12 de septiembre de 2018 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 los abogados de las partes, quedando el asunto en fallo reservado.

(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.

LA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO:

En el presente recurso de casación figura como parte recurrente Metro Country Club, S. A., y como parte recurrida Grupo Costa Blanca, S. A., y Ángel Luis Peguero Polanco. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se advierten los eventos siguientes: **a)** que en fecha 20 de marzo de 2007, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), emitió el registro núm. 226358, que ampara el nombre comercial Costa Blanca By Metro, propiedad de Metro Country Club, S. A., **b)** que Ángel Luis Peguero Polanco en representación de Grupo Costa Blanca, S. A., inició por ante el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) una acción en nulidad contra el referido registro, sustentado en que estos poseían un derecho de prelación en cuanto al uso y registro de la denominación Costa Blanca, la cual fue acogida según resolución núm. 0000462, de fecha 30 de diciembre de 2009; **c)** que Metro Country Club, S. A., recurrió la decisión por la vía administrativa ante el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), quien rechazó la acción recursiva y confirmó íntegramente la resolución impugnada; **d)** el reclamante original, ejerció contra esta decisión un recurso de apelación que fue rechazado por la corte *a qua*, al tenor de la sentencia ahora recurrida en casación.

La parte recurrente propone contra la sentencia objetada, los siguientes medios de casación: **primero:** falta de base legal; falta o insuficiencia de motivos; **segundo:** errónea aplicación de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; falta de ponderación de los documentos que reposan en el expediente; desnaturalización de los hechos y documentos.

En el desarrollo de suprimir medio de casación la parte recurrente alega, en síntesis, que la corte *a qua* incurrió en los vicios de falta de base legal y de omisión de estatuir, toda vez que al dictar su decisión no se pronunció sobre los pedimentos formales invocados por la recurrente, tendentes a declarar la inadmisibilidad de la demanda por falta de calidad del Grupo Costa Blanca, S. A., y el señor Ángel Luis Peguero Polanco para demandarla nulidad del registro de nombre comercial, en razón de que la denominación "Costa Blanca", fue registrada por primera vez en fecha 15 de noviembre de 1983, a favor de Fabio César Herrera Roa, según certificado núm. 8472 y no por los recurridos contrario a lo esbozado por ellos en fundamento de su acción en nulidad.

Ha sido juzgado por esta Corte de Casación, que la falta de base legal se produce cuando los motivos dados por los jueces no permiten reconocer si los elementos de hecho necesarios para justificar la

aplicación de la ley se hallan presentes en la sentencia, ya que este vicio no puede provenir sino de una exposición incompleta de un hecho decisivo.

De la lectura del fallo impugnado se advierte que parte de los argumentos planteados por los recurrentes como fundamento de su acción recursiva versaron en el sentido siguiente: "(...) que Grupo Costa Blanca, S. A., no posee registrado en su favor ningún nombre comercial con la denominación "Costa Blanca", por lo que ella carece de calidad para demandar la nulidad del nombre comercial Costa Blanca By Metro propiedad de Metro Country Club, S. A.; que la Directora del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) no ponderó, como le correspondía hacerlo que la denominación "Costa Blanca", no fue registrada por primera vez por Ángel Luis Peguero Polanco, ni mucho menos por Grupo Costa Blanca, S. A., sino que según advertimos precedentemente, ya otras personas lo habían utilizado en el mercado desde el año 1983; que el primer registro de Costa Blanca pertenece a Fabio César Herrera Roa, de modo que Grupo Costa Blanca, S. A., carece de calidad para demandar la nulidad o cancelación del registro "Costa Blanca By Metro" sobre la base de que posee la denominación geográfica "Costa Blanca".

En consonancia con lo anterior, en la página 4 de la decisión criticada se evidencia que la entonces apelante, hoy recurrente, formuló ante la alzada los siguientes pedimentos: "(...) Segundo: Revocar la resolución número 00137-2011 dictada en fecha 16 de Diciembre del 2010 por el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) asistido por el Cuerpo de Asesores, así impugnada y, estatuyendo por propia autoridad y contrario, adjudicarle a Metro Country Club, S. A., el beneficio de las conclusiones por ellas formuladas por el mismo Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), a saber Principalmente: Declarar inadmisibile la acción en nulidad de registro número 226358 de fecha 20 de marzo del 2007 que ampara el nombre comercial 'COSTABLANCA BY METRO; y, subsidiariamente: Rechazar por improcedente, mal fundada y carente de base legal (...)".

Para sustentar su fallo la alzada motivó lo siguiente: *(...) que esta alzada comparte el criterio establecido por el Director General de la Propiedad Industrial en razón de que del análisis de las marcas en cuestión involucradas en el conflicto se advierte que las mismas poseen nombres y actividades idénticas, que se evidencia claramente una notable similitud entre los nombres comerciales "COSTABLANCA" y "COSTA BLANCA BY METRO" con la única diferencia en el signo de (BY), situación que a nuestro entender, daría lugar a confusión por parte del público consumidor; por lo que, a juicio de esta Corte, procede rechazar el recurso de apelación de que se trata, confirmando de esta manera la resolución impugnada, por los mismos motivos dados por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (...).*

Esta Primera Sala ha mantenido la postura constante de que los jueces del orden judicial están en el deber de responder a todas las conclusiones explícitas y formales de las partes, sea para admitirlas o rechazarlas, dando los motivos pertinentes, sean las mismas principales, subsidiarias o incidentales, lo mismo que las conclusiones que contengan una demanda, una defensa, una excepción, un medio de inadmisión, o la solicitud de una medida de instrucción; que además, la jurisdicción apoderada de un litigio debe responder aquellos medios que sirven de fundamento a las conclusiones de las partes y no dejar duda alguna sobre la decisión tomada.

La motivación consiste en la argumentación en la que los jueces explican las razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión. La obligación que se impone a los jueces de motivar sus decisiones constituye una garantía del ciudadano, derivada del debido proceso y la tutela judicial efectiva; que en ese tenor, el Tribunal Constitucional, respecto al deber de motivación de las sentencias, ha expresado lo siguiente: *La debida motivación de las decisiones es una de las garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagradas en los artículos 68 y 69 de la Constitución, e implica la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de solución; es decir, no basta con la mera enunciación genérica de los principios sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas.*

En cuanto al deber de motivación de las decisiones judiciales, la Corte Interamericana de los Derechos humanos, en el contexto del control de convencionalidad, se ha pronunciado en el sentido de que “el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso”. “[...] Es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia [...] que protege el derecho [...] a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”.

Tomando en cuenta que a la alzada le fueron sometidos a la ponderación pedimentos formales tendentes a declarar la inadmisibilidad de la demanda por falta de calidad de la hoy recurrida en casación, de conformidad con las disposiciones del artículo 44 de la Ley núm. 834 de 1978, esta se encontraba en la obligación de emitir motivos ya sea para acoger o desestimar las premisas sometidas, lo cual no hizo, de manera que se advierte la existencia del vicio denunciado, por tanto procede acoger el presente recurso y casar la decisión impugnada.

Cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces como en el caso ocurrente, las costas pueden ser compensadas, al tenor del numeral 3 del artículo 65 de la Ley núm. 3726- 53 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, y así lo declara esta Sala sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta sentencia.

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 en establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991; los artículos 1, 65 y 70 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953; Ley 20-00 Sobre Propiedad Industrial; y artículo 141 del Código de Procedimiento Civil.

FALLA:

ÚNICO: CASA la sentencia núm. 32-2013, dictada el 16 de enero de 2013, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en consecuencia, retorna la causa y las partes al estado en que se encontraban antes de dictarse la indicada sentencia y, para hacer derecho, las envía por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones.

Firmado: 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.