
Sentencia impugnada:	Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 27 de abril de 2015.
Materia:	Civil.
Recurrente:	Baker Aktiengesellschaft.
Abogados:	Licda. María del Pilar Troncoso y Lic. Alexander Ríos Hernández.
Recurrido:	Euro Limited, S. R. L.
Abogadas:	Dra. Patricia de Mena Sturla y Licda. María Gabriela Núñez Báez.

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, regularmente constituida por los jueces Pilar Jiménez Ortiz, presidente, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno, y Napoleón Estévez Lavandier, 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 febrero de 2021**, 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 la entidad Baker Aktiengesellschaft (en lo adelante Bayer AG), sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes de Alemania, con su domicilio social y asiento principal ubicado en 051368, Leverkusen, Alemania; quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los Lcdos. María del Pilar Troncoso y Alexander Ríos Hernández, ambos dominicanos, mayores de edad, abogados, portadores de las cédulas de identidad núms. 001-0196765-1 y 001-1678298-8, respectivamente, con estudio profesional abierto en común en la avenida Gustavo Mejía Ricart esquina Abraham Lincoln, Edificio Corporativo 2010, *suite* 505, oficina Troncoso Leroux, sector Piantini, Distrito Nacional.

En este proceso figura como parte recurrida, la razón social Euro Limited, S. R. L., sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes de la República, debidamente representada por su presidente Leandro A. Lebrón, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0174234-4, domiciliado y residente en la Prolongación avenida 27 de Febrero núm. 1501, sector Alameda, municipio Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo; quien tiene como abogada constituida y apoderada especial a la Dra. Patricia de Mena Sturla y a la Licda. María Gabriela Núñez Báez, dominicanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-1618015-9 y 001-1892473-7, respectivamente, con estudio profesional abierto en común en la avenida Sarasota núm. 20, Torre Empresarial AIRD, 4to piso, local 4D, sector La Julia, de esta ciudad. Contra la sentencia civil núm. 148/2015, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 27 de abril de 2015, cuyo dispositivo copiado textualmente, dispone lo siguiente:

Primero: RECHAZA la excepción de incompetencia presentada por el recurrido Euro Limited, SRL, respecto al recurso de apelación interpuesto por Bayer AG, contra la resolución No. 00033-2014 de fecha 09 de julio de 2014, dictada por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI); **Segundo;** DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el presente recurso de apelación, por

haber sido hecho conforme a la ley y acorde a las normas procesales que rigen la materia; Tercero; RECHAZA en cuanto al fondo, el Recurso de Apelación por improcedente y carente de base legal y, en consecuencia, confirma la resolución No. 00033-2014, de fecha 09 de julio de 2014, dictada por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI); Cuarto: COMPENSA las costas del procedimiento.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE:

En el expediente constan depositados: **a)** memorial de casación de fecha 7 de abril de 2016, mediante el cual la parte recurrente invoca los medios de casación contra la sentencia recurrida; **b)** memorial de defensa de fecha 23 de febrero de 2016, donde la parte recurrida invoca sus medios de defensa y; **c)** dictamen de la procuradora general adjunta, Casilda Báez Acosta, de fecha 23 de junio de 2016, 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 13 de agosto de 2019, 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 recurrente, quedando el asunto en fallo reservado para una próxima audiencia.

El Mag. Blas Rafael Fernández Gómez no figura en la presente sentencia por no haber participado en su deliberación.

LA PRIMERA SALA, LUEGO DE HABER DELIBERADO:

En el presente recurso de casación figuran como parte recurrente, la entidad Bayer AG., y como recurrida, la razón social Euro Limited, S. R. L. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere se establece lo siguiente: **a)** la sociedad Euro Limited, S. R. L., solicitó a la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI), el registro de la marca "Aspitab Cardiológica", a lo cual se opuso la sociedad comercial Bayer AG mediante el recurso de oposición que interpuso por ante la referida institución administrativa; **b)** el citado recurso fue acogido por el departamento de Signos Distintivos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante resolución núm. 00000-7, de fecha 12 de enero de 2011; **c)** que la aludida resolución fue recurrida en apelación administrativa por la solicitante del registro, Euro Limited, S. R. L., recurso que fue acogido por la Dirección de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) en virtud de la resolución núm. 000033-2014, de fecha 9 de julio de 2014, revocando la resolución apelada y ordenando el registro de la marca Aspitab Cardiológica a favor de Euro Limited, S. R. L.

Igualmente se retiene de la decisión criticada, que la resolución antes descrita fue objeto de una demanda en marca de producto por ante la corte *a qua* en ocasión de la cual dicha jurisdicción rechazó la referida acción y confirmó la resolución dictada por la ONAPI a través de la sentencia civil núm. 148/2015, de fecha 27 de abril de 2015, objeto del presente recurso de casación.

La sentencia impugnada se fundamenta en las motivaciones siguientes: *"En la especie se observa que ambos nombres están destinados al mismo especialismo, a saber: son Denominativas en la clase internacional 5 y son productos farmacéuticos; sin embargo, tal y como se expresa en la resolución apelada, la marca que se pretende registrar Aspitab Cardiológica utiliza términos generales, estableciendo que la palabra cardiológica es una expresión descriptiva que se hace alusión directa al término cardiología que se refiere "al estudio del corazón, de sus Junciones y de sus enfermedades". Con relación a la palabra Aspitab establece que presenta partículas (Aspi/Tab) utilizadas por distintos titulares en la composición de sus marcas la particular conjunción que presenta la dotan de la distintividad requerida y por tanto puede ser protegida como marca no obstante su debilidad; en cuanto a la composición gráfica y fonética, al momento de leer y pronunciar ambas marcas Aspirina y Aspitab Cardiológica, es obvio que están escritas*

de manera distintas y suenan diferentes, por lo que dicha situación no traería confusión entre los consumidores sino que por el contrario resultan diferenciables la una de la otra, no obstante estar destinadas a la creación y comercialización de los mismos productos”.

Prosigue motivando la alzada en el sentido siguiente: *“En cuanto a la composición gráfica y fonética, al momento de leer y pronunciar ambas marcas Aspirina y Aspitab Cardiológica, es obvio que están escritas de manera distintas y suenan diferentes, por lo que dicha situación no traería confusión entre los consumidores sino que por el contrario resultan diferenciables la una de la otra, no obstante estar destinadas a la creación y comercialización de los mismos productos; en cuanto al argumento de la marca notoria, protección y violación al artículo 6 bis de la Convención de París, cabe destacar que las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas gozan de protección en la Constitución Dominicana en sus artículos 52 y 53, así como en Ley 20-00, en sus artículos 71 al 74 donde se recoge la protección establecida en el artículo 5 del citado convenio sobre Propiedad Industrial, contra los signos que se consideren reproducción, imitación o traducción de dichas marcas, siempre y cuando corran el riesgo de crear confusión en el sector pertinente del público y que esto afecte o produzca un agravio a su reputación por dicho uso, cosa que no sucede en la especie, ya que ha quedado demostrado que ambos nombres son gráfica y fonéticamente distintos no obstante estar dirigidos al mismo público, por lo que el suscitado registro del nombre comercial del recurrido tiene caracteres de individualidad y distintividad que la caracterizan y la hacen registrable, y no ha causado ni causara ningún perjuicio a los derechos adquiridos por el recurrente por no producir ninguna confusión con relación a los terceros”.*

La entidad, Bayer AG, recurre la sentencia dictada por la corte *a qua* y en sustento de su recurso invoca los medios de casación siguientes: **primero:** motivación errónea. Desnaturalización de los hechos de la causa; **segundo:** violación a la Ley. Errónea aplicación del artículo 74, Literales a) y d), de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

La parte recurrente en el desarrollo de su primer medio de casación alega, en esencia, que la corte incurrió en una errónea motivación y en desnaturalización de los hechos de la causa al no tomar en consideración que cuando se realiza un análisis comparativo por conflicto entre marcas no debe tomarse en cuenta como elemento diferenciador entre estas las denominaciones genéricas o comunes, salvo que a estos elementos o partículas de uso común o de dominio público se agregue alguna raíz, infijo o sufijo que le brinde cierta distintividad y exclusividad a la marca que se pretende registrar; en ese sentido, la alzada al estatuir en el sentido en que lo hizo obvió que la marca “aspitab cardiológica”, cuyo registro fue solicitado por la hoy recurrida solo contiene como elemento diferenciador de otras marcas el elemento “aspi”, cuya raíz es parte de la marca registrada “aspirina” de la que la ahora recurrente es titular.

Prosigue argumentando la parte recurrente, que la jurisdicción *a qua* tampoco tomó en cuenta que en el análisis comparativo que realizó debió excluir la palabra cardiológica que es un término genérico y de dominio público, lo que no hizo, atribuyéndole un carácter diferenciador que no tiene.

La parte recurrida en respuesta a los alegatos de la recurrente y en defensa de la decisión crítica sostiene, en síntesis, que los argumentos esgrimidos por la parte recurrente y el caso enunciado por esta a manera de ejemplo no es similar al de la especie, pues no es posible registrar una marca cuando tanto sus elementos genéricos o de dominio común son igualmente confundibles que no es lo sucedido en el caso, pues si bien la actual recurrida solicitó el registro de la marca Aspitab Cardiológica, donde si bien se incluyen elementos de uso común, al confrontar el conjunto marcarlo con la marca Aspirina de Bayer, debe concluirse, como bien lo hizo la alzada que se trata de marcas perfectamente diferenciables.

Debido a los alegatos invocados por la parte recurrente, resulta útil y pertinente que esta Primera Sala realice algunas puntualizaciones; en ese sentido, es preciso señalar, que un signo notoriamente conocido es aquel distinguido por el sector pertinente del público o de los circuitos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido de conformidad con el artículo 70, de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial; asimismo, dicho

texto legal establece que una marca es cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas.

En ese orden de ideas, 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; en ese sentido, al tenor del artículo 74, literal a), de la aludida Ley núm. 20-00, no podrá ser registrada como marca un signo que afecte el derecho de un tercero, específicamente cuando sea idéntico o se asemeje a la marca prioritaria, de forma que pueda crear confusión en el consumidor, ya sea porque distinguen productos que pertenecen a la misma clase, o productos que aun cuando no pertenecen a la misma clase, pueden ser asociados o vinculados; que esta restricción, además de tener por objeto la protección de los derechos de terceros con marcas registradas, también tiene por finalidad la protección del consumidor que, no encontrándose debidamente informado, puede confundir un producto por otro, por la relación de las marcas que los distinguen.

Igualmente, ese riesgo de confusión se determina cuando desde la óptica del consumidor, es presumible que el titular de la marca prioritaria se encuentra conectado jurídica o económicamente con quien pretende utilizar el signo similar, o cuando debido a la semejanza entre los signos distintivos existe el riesgo de que sea adquirido un producto pensando que se trata de otro; en consecuencia, para la determinación de si existe o no confusión entre marcas no solo debe valorarse la grafía de estas, sino que también se requiere una valoración *in concreto*, en la que se pondere la similitud o semejanza entre los dos signos; asimismo, debe determinarse esa similitud en los planos auditivo, visual y semántico, no siendo necesario que la semejanza se encuentre en todos los planos para la anulación del registro considerado no prioritario.

Además, cabe resaltar, que la jurisprudencia internacional sobre derecho marcario ha establecido que el carácter descriptivo en una marca se refiere a elementos que definen un producto determinado, ya sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto o con sus propiedades, o porque expresa el tipo, peso, medida, función o destino de la mercancía, no cumpliendo los vocablos descriptivos en una marca la función marcario *strictu sensu*, que permite distinguir un producto o servicio de otro, pero desde el punto de vista de la empresa con el propósito de individualizar los productos que elabora, y del consumidor para identificar la procedencia y calidad del bien que desean adquirir; debido a que solo aluden a la naturaleza o a las características de los productos o servicios.

En el caso que nos ocupa, del estudio de la sentencia impugnada se advierte que la corte *a qua* rechazó el recurso de apelación incoado por la entonces apelante, ahora recurrente, confirmando la resolución núm. 00033-2014, de fecha 9 de julio de 2014, que ordenó el registro de la marca Aspitab Cardiológica, fundamentada en que entre esta y la marca prioritaria Aspirina no existía ninguna similitud fonética ni semántica, pues, aunque la primera de dichas marcas estaba compuesta de elementos genéricos la conjunción “aspitab” la hace diferenciable de la marca de la actual recurrente y, por tanto, perfectamente registrable.

No obstante lo afirmado por la alzada, resulta oportuno señalar, que cuando se trata de marcas farmacéuticas la doctrina especializada en la materia, así como la jurisprudencia comparada y de esta sala han establecido que al momento de comparar las semejanzas visuales de los signos, debe de tomarse en consideración la utilización de prefijos genéricos o descriptivos, en razón de que tratándose de términos genéricos, estos deben ser excluidos del examen para determinar si el registro de la marca no prioritaria debe ser anulado; que en el caso, se evidencia que la marca Aspitab Cardiológica, conforme afirmó la alzada, contiene el sufijo o la partícula “tab” utilizada por los titulares de marcas para hacer referencia a la palabra tableta y la palabra cardiológica que es un término común que se refiere al estudio del corazón, sus funciones o sus enfermedades; elementos que al ser genéricos y prescriptivo, respectivamente, debieron ser excluidos por la jurisdicción *a qua* al momento de realizar su examen, lo que no se evidencia haya sido realizado por la alzada.

De manera que, al sostener la alzada que no existía identidad auditiva y gráfica alguna entre las marcas de que se trata sin antes hacer la exclusión precitada a fin de determinar si la raíz singular o particular “aspi” constituía o no una reproducción parcial de la marca Aspirina y si el indicado elemento por sí solo gozaba de distintividad suficiente que hiciera registrable la marca en cuestión, pues era esta parte la que debía ser ponderada por la corte con el propósito de determinar si era posible diferenciar claramente los signos en conflicto por el consumidor o usuario, sobre todo cuando se trata de productos de una misma clase y dirigidos a un mismo público, lo que no hizo.

De lo antes expuesto esta Primera Sala ha podido comprobar que la corte *a qua* al fallar como lo hizo no le otorgó a los hechos de la causa su verdadero sentido y alcance, lo que impide a esta Corte de Casación determinar si los elementos de hecho necesarios para justificar la aplicación de la ley se hallan presentes en la sentencia impugnada, razón por la cual procede que esta Corte de Casación case dicha decisión y envíe el conocimiento del asunto a una jurisdicción de igual jerarquía de donde provino el citado fallo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley núm. 3726 de 1953, sobre Procedimiento de Casación.

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; los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726-53, 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 y; artículos 70 y 74 de la Ley núm. 20-00.

FALLA:

ÚNICO: CASA la sentencia civil núm. 148/2015, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 27 de abril de 2015, 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 Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones

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

César José García Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICA, que la sentencia que antecede ha sido dada y firmada por los jueces que figuran en ella, y leída en audiencia pública en la fecha en ella indicada.

www.poderjudici