

---

Sentencia impugnada: Primera Sala Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 11 de marzo de 2015.

Materia: Civil.

Recurrente: Intermoda, S.A., C.V.

Abogado: Lic. Wilton Rubio Ramírez.

Recurrido: Red Bull GMBH.

Abogada: Licda. Orietta Miniño Simo.

*Jueza Ponente: Mag. Pilar Jiménez Ortiz.*

#### **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, Blas Rafael Fernández Gómez y Justiniano Montero Montero, 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 febrero de 2021**, año 178.º de la Independencia y año 156.º de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por Intermoda, S.A., C.V., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Honduras, San Pedro Sula, Honduras, C. A., quien tiene como abogado constituido al Lcdo. Wilton Rubio Ramírez, con estudio profesional abierto en la oficina Rubio & Rubio, S.R.L., ubicada en la avenida San Vicente de Paúl, esquina Puerto Rico, edificio Baro Plaza, suite 13, Alma Rosa I, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo y *ad hoc* en la calle Benito Monción, núm. 209, del sector de Gazcue, de esta ciudad.

En este proceso figura como parte recurrida Red Bull GMBH, entidad comercial con domicilio en Am Brunen 1, A-5330 Fuschlam See, Austria, debidamente representada por Marina Depietri Sinaiko, mayor de edad, titular del pasaporte americano núm. 501192540, quien tiene como abogado constituido y apoderado especial a la Lic. Orietta Miniño Simo, con estudio profesional abierto en la torres Citigroup, Acrópolis Center, piso 11, de la avenida Winston Churchill, núm. 1099, oficina Miniño Abogados, de esta ciudad.

Contra la sentencia núm. 161/2015, dictada por la Primera Sala Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 11 de marzo de 2015, cuyo dispositivo copiado textualmente, dispone lo siguiente:

PRIMERO: DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la entidad RED BULL GMBH, mediante actos Nos. 440/13, de fecha 30 de septiembre de 2013, instrumentado por el ministerial José E. Martínez P., Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y 763/2013, de fecha 30 de septiembre de 2013, instrumentado por el ministerial Fausto Arismendy Paniagua Valdez, Ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra I resolución No. 0058-2013, de fecha 08 de agosto de 2013, dictada por el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), por haber sido formalizado conforme con las reglas que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGE el recurso de apelación descrito precedentemente, y en consecuencia REVOCA en todas sus partes

la Resolución No. 0058-2013, de fecha 08 de agosto de 2013, dictada por el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), y en consecuencia, se rechaza la solicitud de registro No. 2011-1663, correspondiente a la marca PEPE REVOLUTION & CO (MIXTA), efectuada por la entidad INTERMODA, S.A. DE C.V., por los motivos expuestos; TERCERO: CONDENA a la apelada, la entidad INTERMODA, S.A. DE C.V., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de la LICDA. ORIETTA MINIÑO SIMÓ, abogada, quien afirma haberla avanzado en su totalidad.

LUEGO DE HABER EXAMINADO TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE:

(A) En el expediente constan: a) el memorial depositado en fecha 20 de abril de 2015, mediante el cual la parte recurrente invoca los medios de casación contra la sentencia recurrida; b) el memorial de defensa depositado en fecha 6 de noviembre de 2015, en donde la parte recurrida invoca sus medios de defensa y c) el dictamen de la procuradora general adjunta, Casilda Báez Acosta, de fecha 17 de marzo de 2016, en donde expresa que procede dejar al criterio de la Suprema Corte de Justicia la solución del recurso de casación del que estamos apoderados.

(B) Esta Sala, en fecha 11 de abril 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 ambas partes, quedando el asunto en fallo reservado para una próxima audiencia.

(C) Esta sentencia ha sido adoptada a unanimidad y en estos casos el artículo 7 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 figuran como parte recurrente Intermoda, S.A., de C.V., y como parte recurrida Red Bull GMBH. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, es posible establecer lo siguiente: **a)** que con motivo de un recurso de oposición intentado por Red Bull GMBH en contra del registro núm. 2011-1663 correspondiente a Pepe Revolution & CO de la entidad Interintermoda, S.A., de C.V., la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial dictó la resolución núm. 0000250, de fecha 25 de junio de 2012, órgano que acogió la solicitud y rechazó la solicitud de registro por tratarse de marcas idénticas gráficamente y que estarían destinadas a proteger la misma clase de productos que no permite la coexistencia en el mercado sin crear riesgo de asociación en el público consumidor y medios comerciales; **b)** dicha resolución fue apelada por la vía administrativa por Intermoda, S.A., C.V., pretendiendo su revocación total, recurso que fue acogido mediante resolución núm. 0058-2013, de fecha 8 de agosto de 2013, que revocó la resolución objetada porque ambas marcas pueden ser diferenciables con facilidad; **c)** dicha decisión fue recurrida en apelación en la esfera judicial por Red Bull GMBH, pretendiendo la anulación total, recurso que fue acogido mediante sentencia que revocó la resolución, y rechazó el registro núm. 2011-1663, en perjuicio de Pepe Revolution & CO, porque en ambas marcas existe una marcada semejanza en el campo gráfico que podría afectar derechos puesto que utilizan el signo *toro imbistiendo*, y así existe el riesgo de confusión por asociación en el público, ahora impugnada en casación.

La parte recurrente, en sustento de su recurso, invoca los medios de casación siguientes: **primero:** insuficiente enunciación y descripción de los hechos de la causa; ilogicidad; contradicción y falta de motivos; falta de base legal; **segundo;** desnaturalización de los hechos y falta de base legal; **tercero:** errónea interpretación y falsa aplicación del artículo 74 de la ley 200-00 sobre propiedad industrial, desnaturalización y desconocimiento de las pruebas del proceso y documentos de la causa.

En el desarrollo de sus medios de casación, analizados conjuntamente por su estrecha vinculación, el recurrente alega que la corte *a qua* no observó la composición de la estructura de la marca Pepe Revolution & CO, lo que es obligatorio cuando se trata de materia marcaría, puesto que solo se refiere a una marcada semejanza; desconoció el hecho de que se trata de dos marcas mixtas que se componen de

elementos denominativos y gráficos y en cuyo caso, el juzgador debe hacer un esfuerzo para examinarlas; no tomó en cuenta que Red Bull es conocida a nivel mundial en el renglón de bebidas energizantes, y no por la venta de vestidos, calzados y sombrería; tampoco toma en cuenta que en una inspección de uso de la marca Red Bull que utiliza dos toros en posición de ataque, la ONAPI determinó que no comercializa en los establecimientos que visitó; que ambas marcas comercializan en canales de distribución totalmente diferentes, ya que Red Bull vende bebidas energizantes y Pepe Revolution & CO, vende vestidos, calzados y sombrería, razón por lo que no hay lugar a error, ni confusión ni asociación, puesto que además, tales consumidores solo se podrían confundir si los productos de ambas marcas se comercializaran en el mismo establecimiento, en la misma góndola y si existiere parecido denominativo, gráfico y fonético; que la doctrina prevalente expresa que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino que suponga un riesgo de confusión en el mercado, desde un examen en conjunto de todos sus elementos; que si la corte hubiera apreciado mejor los dos signos, enfatizando en sus semejanzas y el grado de percepción del consumidor hubiese decidido de forma diferente, puesto que Red Bull utiliza dos toros en posición de ataque y la marca Pepe Revolution & CO, es una figura cuadrada color negro dentro de la cual se leen las denominaciones Pepe Revolution & CO escrita en letra cursiva corrido color negro, en la parte superior se escribe Jeans con la figura de toro rojo claro invistiendo la denominación Revolución, escritas en letra molde, en la parte inferior se lee la denominación est. 1979 en color negro, está compuesta de 8 elementos denominativos y uno gráfico, por lo que hay más diferencias que semejanzas; y que por dichas situaciones la alzada ha incurrido en falsa de base legal, errónea interpretación del artículo 74 de la Ley 20-00 y desnaturalización de las pruebas y los hechos.

La parte recurrida defiende la sentencia aduciendo que contrario a lo que se alega, la corte ponderó las marcas en pugna y sus elementos denominativos, cuyo examen le permitió determinar que ambas marcas visualmente son muy similares al compartir el elemento del toro rojo, que es lo que llamará la atención al consumidor, según se evidencia del considerando 7 de la sentencia impugnada; la corte valoró además, que el aspecto gráfico era muy destacado que da lugar al riesgo de confusión, lo que es un análisis coherente con lo establecido en la doctrina y jurisprudencia cuando se trata de marcas; fue correcto el análisis de la alzada cuando valoró que en el caso existe un riesgo de confusión, ya que ambas marcas pertenecen a la clase 25, para la comercialización de vestimenta calzados y sombrería; en República Dominicana si se venden ropa y productos textiles bajo las marcas de Red Bull, según quedó demostrado de un extracto de nuestra página web, mediante la revista Uepa Mag en el artículo llamado 72 horas con Cris Peiffer, publicado en noviembre de 2002; la corte si tomó en cuenta que Pepe Revolution es una marca mixta cuando indicó que el párrafo 4 de la página 23 que las marcas en pugna son mixtas, porque combinan elementos denominativos y figurativos; que de un análisis a ambos signos, es fácil determinar que la recurrente copia sin reparo alguno uno de nuestros elementos; la corte no incurrió en desnaturalización de los hechos y documentos puesto que le dio un sentido claro y preciso a los hechos y documentos aportados a la causa; tampoco se ha incurrido en falta de base legal, toda vez que contiene una exposición completa de los hechos de la causa y una exposición correcta de los motivos, señalando los textos legales en que fundamentó su fallo; por otro lado, alzada si interpretó correctamente las disposiciones del artículo 74 de la ley 20-00, lo que le permitió establecer que la marca de la recurrente puede crear confusión; y por último, no es cierto que la jurisdicción *a qua* haya transgredido el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, pues de una simple lectura de la sentencia que se impugna se deriva contiene todos los requerimientos de dicho artículo.

El caso que nos ocupa trata sobre pugnas de marcas comerciales fundamentada por las semejanzas de sus signos distintivos, lo que está sujeto a los requerimientos del artículo 74 y siguientes de la Ley 20-2000 sobre Propiedad Industrial, el cual establece entre otras cosas lo siguiente: *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;* asimismo la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial utiliza la clasificación Internacional de productos y servicios a los fines del registro de marcas en virtud del arreglo de Niza, titulando por clases los productos, estableciéndose que la clase 25 se orienta en la comercialización vestidos, calzados, sombrerería y la clase 32, para la venta de cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

La sentencia impugnada pone de relieve que la corte *a qua* acogió la apelación y rechazó la solicitud de registro núm. 2011-1663 en perjuicio de la marca Pepe Revolution & CO, propiedad de Intermoda, S.A. de C.V., razonando en la forma siguiente:

(...) que como se puede observar, las marcas en pugna son mixtas, en el sentido de que combinan en sus signos elementos denominativo y figurativo; que también se constata que la entidad RED BULL GMBH ha registrado previamente su marca en las clases 25 y 32, la primera para la comercialización de ropa, calzado, sombreros, etc., en lo cual coincide con la marca que pretende registrar la apelada, entidad INTERMODA, S.A., DE C.V., y de la segunda para el renglón de bebidas energizantes; que el elemento similar que exhiben las marcas que se tratan es la reproducción de un “Toro rojo embistiendo”, lo que a decir de la apelante, llevaría al consumidor a asociar la marca de la apelada con Red Bull GMBH, independientemente del ámbito en que se apliquen; que tal como lo afirma la apelante, su marca, dedicada a comercializar bebidas energéticas, así como también al sector textil, se ha dado a conocer ampliamente en el mercado de la República Dominicana con la venta de los productos antes indicados; que a propósito de lo ha dicho, el artículo 74 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece: (...) que en el presente asunto esta alzada entiende, contrario al Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), que ciertamente, entre la marca registrada por la entidad RED BULL GMBH bajo la denominación “RED BULL”, y la marca de que es titular la apelada, entidad INTERMODA, S.A. DE C.V., la cual pretende registrar como “PEPE REVOLUTION & CO”, existe una marcada semejanza en el campo gráfico que tiende a afectar los derechos de la apelante; que el signo distintivo de la entidad Red Bull GMBH, es tes, un toro rojo embistiendo, es reproducido sin reparo alguno por la razón INTERMODA, S.A. DE C.V., según se constata de la documentación aportada al expediente; (...) que en atención a lo precedentemente expuesto, esta sala de la Corte también entiende, que la solicitud de marca que se impugna puede dar lugar a confusión por asociación, ya que ella incluye la misma figura que distingue a la ahora apelante sin distinción alguna, ya que presentan un toro color rojo embistiendo, tal como lo registró en su momento la impugnante; (...) que en virtud de lo expuesto, resulta de buena justicia, acoger, en cuanto al fondo, el presente recurso de apelación, revocar en todas sus partes la Resolución No. 0058-2013, de fecha 08 de agosto de 2013, dictada por el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), para de esa forma rechazar la solicitud de registro No. 2011-1663, correspondiente a la marca PEPE REVOLUTION & CO (MIXTA), efectuada por la entidad INTERMODA, S.A. DE C.V., tal y como se hará constar en el dispositivo de esta decisión.

De las motivaciones precedentemente transcritas, se retiene que la alzada para fallar en el sentido en que lo hizo juzgó en sus motivaciones que en los signos distintivos de las entidades en litis existía una marcada semejanza puesto que la recurrente reproduce de manera idéntica el toro embistiendo de la marca de la recurrida, lo que permite la confusión de los consumidores por asociación; también tomó en cuenta que ambas marcas están registradas en la categoría internacional núm. 25 para la comercialización de ropa y calzado.

Una jurisdicción incurre en falta de base legal cuando los motivos que justifican la sentencia no permiten comprobar si los elementos de hecho y de derecho necesarios para la correcta aplicación de la ley se encuentran presentes en la decisión; en la especie, tal vicio no se configura, puesto que la alzada determinó que los signos distintivos tenían una marcada semejanza, condición que imposibilita el registro de marcas en virtud del artículo 74 y siguientes de la Ley 20-00 de Propiedad Intelectual y que condujo a la alzada a decidir el rechazo de la solicitud de registro de marca núm. 2011-1633 a favor Pepe Revolution

& CO, por lo que contrario a lo que se aduce, el razonamiento de la alzada permite a esta sede casacional determinar que se ha cumplido con el voto de la ley, razones por las que procede desestimar el vicio analizado.

En cuanto a la desnaturalización alegada, si bien la recurrente dirige sus esfuerzos en señalar que en la sentencia impugnada se ha incurrido en el referido vicio procesal por cuanto la alzada no observó que ambos signos distintivos de las marcas en litis son muy diferentes para confundir a los consumidores tomando en cuenta todos los elementos que conforman ambos signos, se observa que tal denuncia al referirse a la determinación de la interpretación y apreciación del parecido de dos imágenes, que pueden para un público ser similares y para otro no, lo que hace que en ese sentido, sea una cuestión de hecho que no puede ser verificable por esta Corte de Casación; que en la especie, no estamos ante una discusión respecto de la interpretación de la ley o un ejercicio nomofilático de esta, sino que lo que la recurrente aspira es a que esta sede casacional proceda a hacer su propio juicio sobre el parecido o no entre las imágenes figurativas de ambas marcas o signos distintivos, lo cual como se ha dicho, es de la competencia exclusiva de los jueces del fondo. En ese sentido, otra circunstancia ocurriera si la corte hubiese señalado que las marcas examinadas ostentan un color, tipo de letra, textura, forma o imágenes diferentes al que efectivamente a simple vista tienen, lo que pudiera haber implicado una desnaturalización, lo que no ocurre en la especie; razón por la cual los alegatos ahora examinados, carecen de fundamento y deben ser desestimados.

Además, la sentencia impugnada revela que contiene una completa relación de los hechos de la causa, a los cuales ha dado su verdadero sentido y alcance, así como una motivación suficiente y pertinente que justifica su dispositivo, lo que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley; que, por lo tanto, la sentencia impugnada no adolece de los vicios denunciados por la parte recurrente, por lo que procede desestimar los medios de casación propuestos, y con ello el 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, 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, 2, 5, 6, 11, 13, 15, 20, 65, 66 y 70 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; 74 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

#### **FALLA:**

**ÚNICO:** RECHAZA el recurso de casación interpuesto por Intermoda, S.A. CV, contra la sentencia núm. 161/2015, dictada por la Primera Sala Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 11 de marzo de 2015, por los motivos precedentemente expuestos.

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez y Justiniano Montero Montero. 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.