

SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 2021, NÚM. 14

Sentencia impugnada: Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 23 de mayo de 2016.

Materia: Civil.

Recurrentes: José Rivera Damirón y compartes.

Abogados: Lic. Gustavo Biaggi Pumarol y Licda. Wanda Perdomo Ramírez.

Recurrida: Cervecería Nacional Dominicana, S. A.

Abogados: Licda. Patricia Villegas de Jorge y Lic. Orlando Jorge Mera.

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, 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 **28 de abril de 2021**, año 178° de la Independencia y año 157° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por José Rivera Damirón, Ricardo Andrés Moreta Cabrera, Casandra Damirón Moreta Cabrera, Andrés José Moreta Sainz, Ángela Mercedes Cabrera Pichardo y Luis Miguel de Jesús Moreta Sainz, el primero y el último dominicanos, los demás norteamericanos, mayores de edad, el primero, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0088843-8, los demás titulares de los pasaportes números 701513307, 701512269, 443910455 y MM0295653, respectivamente, domiciliados y residentes en la calle Eduardo Martínez Saviñón núm. 26, sector La Castellana, esta ciudad, quienes tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a los licenciados Gustavo Biaggi Pumarol y Wanda Perdomo Ramírez, dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electoral números 001-0097534-1 y 001-0105774-3, respectivamente, con estudio profesional en la avenida Abraham Lincoln núm. 403, casi esquina avenida Bolívar, sector La Julia, de esta ciudad.

En este proceso figura como parte recurrida Cervecería Nacional Dominicana, S. A., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, RNC núm. 1-01-00116-1, con domicilio social en la autopista 30 de Mayo esquina San Juan Bautista, de esta ciudad, representada por su director general Alexandre Medicis da Silveira, de nacionalidad brasileña, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, quien actúa en virtud de los poderes conferidos por el Consejo de Administración de dicha entidad, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los licenciados Patricia Villegas de Jorge y Orlando Jorge Mera, dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electoral números 001-0056759-3 y 001-0095565-7, respectivamente, con estudio profesional en la calle Viriato Fiallo núm. 60, sector Julieta, de esta ciudad,.

Contra la sentencia civil núm. 1303-2016-SEN-00206, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 23 de mayo de 2016, cuyo dispositivo copiado textualmente, dispone lo siguiente:

Primero: RECHAZA los recursos de apelación interpuestos por el señor José Rivera Damirón

y los continuadores jurídicos de Andrés Moreta Damirón, señores Ricardo Andrés Mareta (sic) Cabrera, Casandra Damirón Moreta Cabrera, Luis Miguel de Jesús Moreta Sainz, André (sic) José Moreta Saiz (sic), y Ángela Mercedes Cabrera Pichardo en contra de la Cervecería Nacional Dominicana, C. por A, por mal fundado. Y CONFIRMA las Resoluciones núm. 0049 y núm. 0050-2014, ambas de fecha 1 de agosto de 2014 dictadas por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) por adecuada aplicación del derecho. Segundo: CONDENA a los señores señor (sic) José Rivera Damirón y los continuadores jurídicos de Andrés Moreta Damirón, señores Ricardo Andrés Mareta (sic) Cabrera, Casandra Damirón Moreta Cabrera, Luis Miguel de Jesús Moreta Sainz, André (sic) José Moreta Saiz (sic), y Ángela Mercedes Cabrera Pichardo al pago de las costas del procedimiento de alzada, ordenando su distracción en provecho de los licenciados Patricia Villegas de Jorge y Orlando Jorge Mera, abogado de la parte recurrida que afirma haberlas avanzado en su totalidad.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE:

(A) En el expediente constan: a) el memorial depositado en fecha 9 de marzo de 2017, mediante el cual la parte recurrente invoca los medios de casación contra la sentencia recurrida; b) el memorial de defensa depositado en fecha 3 de abril de 2017, 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 mayo 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 13 de noviembre 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 comparecieron ambas partes en litis, quedando el asunto en fallo reservado para una próxima audiencia.

(C) La magistrada Vanessa Acosta Peralta no figura en la presente decisión por no haber participado en la deliberación y fallo del expediente de que se trata.

LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO:

(82) En el presente recurso de casación figura como parte recurrente José Rivera Damirón, Ricardo Andrés Moreta Cabrera, Casandra Damirón Moreta Cabrera, Andrés José Moreta Sainz, Ángela Mercedes Cabrera Pichardo y Luis Miguel de Jesús Moreta Sainz y como parte recurrida Cervecería Nacional Dominicana, S. A. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se establece lo siguiente: **a)** los señores Andrés Moreta Damirón, José Rivera Damirón y Luisa Rivera Damirón interpusieron dos demandas en nulidad de marca de servicios contra la hoy recurrida, pretensiones que fueron rechazadas mediante las resoluciones números 00073 y 00074, de fecha 30 de abril de 2013, emitidas por el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial; **b)** los indicados señores apelaron dichas decisiones por ante la Dirección General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), la que culminó con las resoluciones núm. 0049-2014 y 0050-2014, de fecha 1 de agosto de 2014, que rechaza los recursos que estaba apoderada y confirma las resoluciones apeladas; **c)** que las indicadas resoluciones fueron recurridas en apelación por la hoy recurrente, dictando la corte *a qua* la sentencia civil núm. 1303-2016-SEN-00206, de fecha 23 de mayo de 2016, mediante la cual rechazó los recursos de apelación y

confirmó en todas sus partes las resoluciones apeladas, sentencia que es objeto del presente recurso de casación.

(83) En su memorial de casación la parte recurrente invoca los siguientes medios: **primero:** vulneración al derecho fundamental a la motivación (falta de base legal); **segundo:** desnaturalización de los hechos; **tercero:** violación de los artículos 1350, 1352, 1353 y 1354 del Código Civil. *Venire contra factum proprium non valet*. Violaciones a la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y a la Constitución dominicana.

(84) En el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se reúnen por estar vinculados, la parte recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: a) que la corte *a qua* no hizo una exposición completa de los hechos, incurriendo en el vicio de falta de base legal; b) que la alzada no valoró hechos y pruebas relevantes para la solución de la controversia y sus escasas consideraciones no son pertinentes; c) que la alzada al omitir toda referencia a las admisiones de la recurrida durante el proceso administrativo, acerca de que los recurrentes eran los titulares legítimos del derecho a registrar el signo “el Soberano”, en las clases 35 y 41 y de que presentarían su autorización y no lo hicieron, cometieron el vicio de no exponer hechos sustanciales que quedaron sin valorar; d) que la corte *a qua* desnaturalizó los hechos de la causa al ignorar los indicios y hechos precisos en los que se apreciaba la mala fe y los vicios del procedimiento de registro; e) que la alzada incurrió en violación de los artículos 1350, 1352 y 1354 del Código Civil, ya que en vez de aceptar la presunción como expresión de la verdad o mínimamente como indicio serio de la misma, la han despreciado en silencio; f) que se le ha violado el derecho de propiedad, el debido proceso en toda clase de actuaciones administrativas y judiciales, los principios de objetividad y transparencia de la administración pública y los derechos de la personalidad, según lo establece nuestra Constitución en los artículos 51, 69.10, 138 y 44.

(85) La parte recurrida defiende la sentencia impugnada de dichos medios alegando en su memorial de defensa, en resumen, lo siguiente: a) que la corte *a qua* realizó una magistral motivación, bien fundamentada a la luz de las disposiciones de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; b) que la alzada comprobó que el signo distintivo “El Soberano” es legítimo de su propiedad, que para obtenerlo y usarlo como premio a la clase artística nacional no necesitaba el consentimiento de los recurrentes, por tanto los artículos 1350, 1352, 1353 y 1354 del Código Civil citados como violados por la corte *a qua* no tienen aplicación en este caso; c) que en todo momento se ha respetado el debido proceso y garantías procesales para asegurar el derecho a la propiedad y los derechos de la personalidad.

(86) De la revisión de la sentencia impugnada se comprueba que la alzada se fundamenta en los motivos que se transcriben a continuación:

...En este caso, no es controvertido que la Cervecería Nacional Dominicana procedió al registro del nombre El Soberano (denominativa) en clase internacional 41 y El Soberano (denominativa) clase 35 de la clasificación internacional, en acuerdo con la Asociación de Cronistas de Arte, Inc. (Acroarte). También se comprueba que previo a estos registros no existía registros precedentes de parte de los recurrentes, continuadores jurídicos de la destacada y honorable artista Casandra Damirón. Es de conocimiento notorio y además se verifica en la documentación depositada que Casandra Damirón fue conocida como La Soberana, que tal como indican sus descendientes, era en honor a grandeza y respeto en el mundo del arte y su dignidad como mujer artista que enalteció el folclore dominicano, a

quien rendía honor la actividad de Premios Casandra. Del estudio de los registros que se impugnan se comprueba que la recurrida ha registrado de manera separada la marca El Soberano, que si bien no se puede negar que este nombre estuvo relacionado con La Soberana a través de los Premios Casandra, es un nombre que separado de la marca Casandra Damirón es una referencia conceptual propia, distinta con relación a los servicios que distingue y goza de aptitud distintiva para mantener su registro, tal como lo ha juzgado Onapi en las resoluciones que se impugnan. La Soberana Casandra Damirón y El Soberano son nombres distintos, denominativas a sus fines, que no deja confundir a nuestra Soberana con el Soberano. Podría pensarse que por la relación de la que nace la denominación El Soberano, podrían los recurrentes tener mejor derecho a obtener el registro (como lo prevé el artículo 74.b) sin embargo, no tiene la misma finalidad en cuanto al uso, pues ha sido Acroarte y la Cervecería Nacional Dominicana las que le han dado uso con los premios Soberanos y el gran Soberano; el derecho de uso que corresponde a los accionantes recae, sin dudas, a Casandra Damirón La Soberana, como referente a ella, a su nombre, a su arte, a su historia y patrimonio familiar, como al efecto lo han registrado. La marca El Soberano en nada afecta el nombre, la imagen, el prestigio ni la personalidad de La Soberana, pues es obvia la separación semántica e intencional en el uso marcario. Ninguna mala fe se observa en los registros hechos sin el consentimiento de los recurrentes, porque no lo necesitaban, sin que tampoco haya indicios o hechos precisos en los que se aprecie la mala fe, la cual no se presume. No es visible que el uso El Soberano sea con la intención de denigrar la imagen, buen nombre ni la personalidad de La Soberana ni de su familia. El hecho de que los premios Soberanos premien personas o categorías artísticas que los recurrentes entiendan no apropiados, como lo alegan, no quiere decir que dañe la moral artística que promovía Casandra Damirón, cuyo nombre ha sido separado.

(87) Es criterio de esta sala que la función principal de las marcas es la de permitir al consumidor distinguir e identificar el producto o servicio que le satisface. La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en el artículo 70 indica que se entenderá por marca “cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas”. Por otro lado, el artículo 74 de dicha ley dispone 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: ... e) Afectare el derecho de la personalidad de un tercero, en especial, tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o ascendientes de grado más próximo; ...g) Infringiere un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial preexistente o se hubiese solicitado para perpetrar o consolidar actos de competencia desleal”.

(88) De la revisión de la decisión impugnada se comprueba que la alzada, de los documentos que le fueron aportados verificó que a la hoy recurrida le fueron otorgados los registros números 133786 y 133784, de fecha 30 de junio de 2002 que amparan la marca El Soberano (denominativa) clase 35 y 41 para proteger publicidad y negocios y educación y entretenimiento, vigentes hasta el 30 de junio de 2022. Y a favor de los señores Andrés Moreta Damirón, Luisa Rivera Damirón y José Rivera Damirón se expidió el registro número 356810 de fecha 2013, que ampara el nombre comercial Fundación Casandra Damirón La Soberana, destinada a proteger entidad sin fines de lucro que se dedica a la valoración del buen nombre y prestigio de la persona y obra de la artista Casandra Damirón, valoración y promoviendo su carrera e

inquietudes, desarrollo de la música dominicana en futuras generaciones con el estilo y baile de su progenitora en el folclore, así como la gestión de recursos con fines de invertirlos en su desarrollo.

(89) En cuanto al argumento de que la alzada no valoró pruebas importantes, ha sido juzgado por esta sala que la falta de ponderación de documentos solo constituye una causal de casación cuando se trate de piezas relevantes para la suerte del litigio, habida cuenta de que ningún tribunal está obligado a valorar extensamente todos los documentos que las partes depositen, sino solo aquellos que puedan ejercer influencia en el desenlace de la controversia; que en el caso en concreto, la parte recurrente no señala de manera específica los documentos depositados bajo inventario ante la corte *a qua* que considera vitales para la litis, ni presenta ningún argumento en sustento de la sostenida incidencia que alguno de ellos podría tener en la suerte de la cuestión dirimida, verificándose del estudio del fallo impugnado que el tribunal de apelación valoró debidamente aquellos documentos que consideró fundamentales para la solución del litigio, razón por la cual el argumento examinado resulta infundado.

(90) Alega además la recurrente que la corte *a qua* no valoró el hecho que la recurrida había admitido que los recurrentes eran los titulares legítimos del derecho a registrar el signo “el Soberano” en las clases 35 y 41; sin embargo el análisis de la decisión impugnada revela que contrario a lo alegado por la parte recurrente, la parte recurrida lo que indica es que el seudónimo Casandra Damirón es ‘La Soberana’ y han inscrito ‘El Soberano’ y que la familia Damirón no es dueña de la marca ni puede impedir que más nadie pueda utilizarlo, ya que su registro se hace sin ninguna alusión a la estatuilla ni la efigie de ‘La Soberana’. De lo que se verifica que la hoy recurrida niega que la parte recurrente sea la propietaria de la indicada marca, valorando la alzada de manera correcta los medios de defensa relacionados a la acción que estaba apoderada, sin que se compruebe que la alzada haya incurrido en violación de los artículos 1350, 1352 y 1354 del Código Civil, por lo que se desestiman dichos alegatos.

(91) En relación a que la corte *a qua* desnaturalizó los hechos de la causa al ignorar la mala fe y los vicios del procedimiento de registro sala que la desnaturalización de los hechos en que pudieren incurrir los jueces del fondo supone que a los hechos establecidos como ciertos no se les ha dado su verdadero sentido y alcance inherente a su propia naturaleza; del análisis de la sentencia atacada se observa que la alzada verificó de manera efectiva que no existía mala fe en los registros hechos sin el consentimiento de los recurrentes, ya que no lo necesitaba y que la mala fe no se presume. De lo anteriormente señalado se desprende que contrario a lo alegado por la parte recurrente, la corte *a qua* hizo una correcta aplicación del derecho, sin desnaturalizar los hechos de la causa, por lo que se desestima el alegato examinado.

(92) En cuanto a la violación al derecho de propiedad, y al debido proceso en toda clase de actuaciones administrativas y judiciales, entre otros derechos y principios establecidos en la Constitución dominicana, de la verificación del fallo impugnado se comprueba que la alzada determinó que el derecho de propiedad relativo a la marca de servicios en litis pertenece a la hoy recurrida; constatándose de la revisión íntegra de sentencia atacada que la corte *a qua* no incurrió en las señaladas violaciones constitucionales, por lo que se desestima tales argumentos.

(93) Finalmente, en cuanto al argumento de que la corte *a qua* hizo una exposición incompleta de los hechos, lo que se traduce en falta de base legal, conocido en última instancia por así

convenir a un adecuado orden procesal; conforme al contenido del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe contener los fundamentos o los motivos en los que el tribunal basa su decisión, entendiéndose por motivación la forma en la que el tribunal expone de manera clara y ordenada las cuestiones de hecho y de derecho que sirvieron de soporte a su sentencia. En ese orden de ideas, esta Corte de Casación ha comprobado que la sentencia impugnada no está afectada de un déficit motivacional, al contrario, esta contiene una congruente y completa exposición de los hechos y circunstancias de la causa, así como una motivación suficiente, pertinente y coherente que justifica satisfactoriamente la decisión adoptada, lo cual le ha permitido a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ejercer su poder de control y determinar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación del derecho, por lo que procede a rechazar el presente recurso de casación.

(94) 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, 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, 5, 6, 11, 13, 15, 65 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 11 de febrero de 2009; los artículos 1350, 1352 y 1354 del Código Civil; 141 del Código de Procedimiento Civil; 70, 74 y siguientes de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

FALLA:

PRIMERO: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por José Rivera Damirón, Ricardo Andrés Moreta Cabrera, Casandra Damirón Moreta Cabrera, Andrés José Moreta Sainz, Ángela Mercedes Cabrera Pichardo y Luis Miguel de Jesús Moreta Sainz, contra la sentencia civil núm. 1303-2016-SS-00206, dictada el 23 de mayo de 2016, por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por los motivos antes expuestos.

SEGUNDO: CONDENA a la parte recurrente, José Rivera Damirón, Ricardo Andrés Moreta Cabrera, Casandra Damirón Moreta Cabrera, Andrés José Moreta Sainz, Ángela Mercedes Cabrera Pichardo y Luis Miguel de Jesús Moreta Sainz, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho de los licenciados Patricia Villegas de Jorge y Orlando Jorge Mera, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Napoleón R. Estévez Lavandier.

César José García Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia, **CERTIFICO**, que la sentencia que antecede fue dada y firmada por los jueces que figuran en ella, en la fecha arriba indicada.

www.poderjudici