

SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 2021, NÚM. 19

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 14 de abril de 2017.

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 en la calle Eduardo Martínez Saviñón núm. 26, sector La Castellana, de 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. 026-03-2017-SS-00252, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 14 de abril de 2017, cuyo dispositivo copiado textualmente, dispone lo siguiente:

PRIMERO: RECHAZA en cuanto al fondo el presente recurso de apelación, en consecuencia,

CONFIRMA en todas sus partes la resolución recurrida, por los motivos precedentemente expuestos. SEGUNDO: CONDENA a la parte recurrente, señores José Rivera Damirón y Ricardo Andrés Moreta Cabrera, Casandra Damirón Moreta Cabrera, Luis Miguel de Jesús Moreta Sainz, Andrés José Moreta Sainz y Ángela Mercedes Cabrera Pichardo, al pago de las costas del procedimiento, a favor y provecho del abogado de la parte recurrida, licenciado Orlando Jorge Mera, quien 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 17 de agosto 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 18 de septiembre 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 1 de agosto de 2018, 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 17 de enero de 2020, 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:

(129) 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 José Rivera Damirón y Luisa Rivera Damirón interpusieron una demanda en nulidad de registro de marca contra la hoy recurrida, pretensiones que fueron rechazadas mediante la resolución núm. 0056, de fecha 26 de marzo de 2015, emitida por el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial; **b)** los indicados señores apelaron dicha decisión por ante la Dirección General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), la que culminó con la resolución núm. 008-2016, de fecha 29 de enero de 2016, que rechaza el recurso que estaba apoderada y confirma la resolución apelada; **c)** que la indicada resolución fue recurrida en apelación por la hoy recurrente, dictando la corte *a qua* la sentencia civil núm. 026-03-2017-SS-00252, de fecha 14 de abril de 2017, mediante la cual rechazó el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la resolución impugnada, sentencia que es objeto del presente recurso de casación.

(130) Procede pronunciarnos en primer lugar antes de conocer el fondo del asunto de que estamos apoderados sobre el pedimento planteado por la parte recurrente en su memorial de casación mediante el cual pretende que el presente proceso sea fusionado con el expediente núm. 2017-1159, ya que los recursos son entre las mismas partes y bajo los mismos argumentos.

(131) Es jurisprudencia de esta Corte de Casación la fusión como medida administrativa de

cara a un proceso constituye una facultad de los jueces que se justifica cuando lo aconseja una buena administración de justicia, siempre que la unión de varios expedientes, demandas o recursos interpuestos ante un mismo tribunal y entre las mismas partes puedan ser decididos, aunque por disposiciones distintas, por una misma sentencia. Igualmente ha sido juzgado que la fusión tiene por propósito una buena administración de justicia y evitar la contradicción de fallos y que, procede en casación, siempre que los recursos cumplan con la condición de ser interpuestos a propósito del mismo proceso dirimido por la jurisdicción de fondo y que se encuentren en condiciones de ser decididos por esta Corte de Casación.

(132) Esta Corte de Casación ha verificado que el expediente núm. 2017-1159 interpuesto por los actuales recurrentes es contra la sentencia civil núm. 1303-2016-SEEN-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 y el que nos ocupa versa sobre el fallo núm. 026-03-2017-SEEN-00252, arriba descrito, de lo que se evidencia que no se trata del mismo proceso llevado ante la jurisdicción de fondo, a pesar de ser entre las mismas partes, por lo que al tratarse de sentencias diferentes esta sala puede analizar de manera separada los agravios invocados en cada recurso de casación sin que esto pueda traer consigo contradicción, ya que cada fallo contiene motivaciones diferentes que deben ser analizadas separadamente, por tanto procede desestimar la solicitud de fusión planteada, valiendo decisión el presente considerando sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva.

(133) 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.

(134) 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* incurrió en falta de base legal toda vez que no hizo una exposición completa de los hechos, ni valoró hechos y pruebas relevantes para la solución de la controversia y sus escasas consideraciones no son pertinentes; b) que las admisiones hechas por la hoy recurrida constituyen hechos relevantes cuya existencia y efectos jurídicos debieron ser ponderados por la alzada, ya que de la lectura del recurso de apelación se verifica la confesión extrajudicial de la recurrida, lo que constituye indicios graves y serios de la titularidad de los recurrentes sobre el derecho que se discute y de la mala fe de la recurrida; c) 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 privándolos tácitamente de su sentido y alcance jurídico; d) 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; e) 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.

(135) 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 “Gran Soberano” es legítimo de su propiedad, que para obtenerlo y usarlo como premio a la clase artística nacional no necesitaba ni necesita 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.

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

...7. En el presente asunto, esta alzada entiende, al igual que el director de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), que la marca GRAN SOBERANO (denominativa) clase 35 y 41, no alude ni al nombre, firma, título, hipocorístico o retrato de la señora Casandra Damirón, pues las acepciones de que tiene la palabra SOBERANO, contenidas en la resolución recurrida, se establece que dicha denominación por sí sola contiene una referencia conceptual propia, y que con la misma no se afecta el derecho de personalidad de un tercero, ya que si bien es cierto que la señora Casandra Damirón es conocida como “LA SOBERANA DE LA CANCIÓN”, la denominación “SOBERANO”, conforme a los referentes semánticos contenidos en la resolución objetada, refiere, entre otras cosas, a “magnífico, excelente, no superado”, asimismo, “muy grande o muy importante”, cualidades que no le son exclusivas a la señora CASANDRA DAMIRÓN, por todo lo cual no se configura el supuesto establecido en el literal e) del artículo 74 de la Ley No. 20-00, precedentemente transcrito. En cuanto al supuesto establecido en el literal g) del indicado texto legal, la documentación aportada no da fe de que la parte recurrida, entidad Cervecería Nacional Dominicana, con la solicitud de registro de la marca GRAN SOBERANO haya actuado de mala fe, ni mucho menos que con dicho registro se infrinja un derecho de propiedad industrial preexistente.

(137) 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*”.

(138) En relación a lo aducido de que la corte *a qua* desnaturalizó los hechos de la causa al ignorar la mala fe y los vicios del procedimiento de registro, ha sido criterio constante de esta 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 refutada se observa que la alzada estableció que de los documentos que le fueron aportados no se verificaba que la recurrida con la solicitud de registro de la marca ‘Gran Soberano’ haya actuado con mala fe o que se haya infringido un derecho de propiedad industrial existente. 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.

(139) En cuanto al alegato de que se le ha violado el derecho de propiedad, el debido proceso en toda clase de actuaciones administrativas y judiciales entres 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 en litis no alude ni al nombre, firma, título, hipocorístico o retrato de la señora Casandra Damirón, ya que las significaciones que tiene el nombre la palabra soberano contiene una referencia conceptual propia y con ello no se afecta el derecho de personalidad de un tercero; constatándose de la revisión íntegra de sentencia atacada que fue respetado el debido proceso y los derechos fundamentales que le asisten a los recurrentes a fin de demostrar sus alegatos, por tanto la corte *a qua* no incurrió en las señaladas violaciones constitucionales, por lo que se desestima tales argumentos.

(140) Con relación al argumento de que la corte *a qua* no valoró el hecho que la recurrida había confesado que los recurrentes eran los titulares del derecho discutido y que incurrió en violación de los artículos 1350, 1352 y 1354 del Código Civil, de la revisión de la sentencia cuestionada se comprueba que no existe ningún argumento realizado por la hoy recurrida en la que admita lo señalado por lo recurrente, así como tampoco se encuentra depositado en el expediente el inventario de documentación aportado ante la alzada por parte de la recurrente con el objetivo de comprobar la veracidad de tales alegaciones; lo que sí se verifica en el fallo examinado es que la recurrida solicitó el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la hoy recurrente. De lo que se coteja que la alzada valoró de manera correcta los medios de defensa relacionados a la acción que estaba apoderada, así como los elementos probatorios para poder decidir el litigio que estaba apoderada, sin que se compruebe que haya incurrido los indicados vicios, por lo que se desestiman dichos alegatos.

(141) 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, de la revisión del fallo impugnado se comprueba que la alzada contrario a lo alegado por el recurrente realizó una exposición completa de los hechos, donde verificó todo lo planteado por las partes y cuáles eran sus pretensiones con la acción interpuesta, determinado una vez verificada la Ley 20-00 sobre Propiedad Intelectual y la Constitución que el registro de marca impugnado no era contrario a dichas disposiciones legales.

(142) 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.

(143) 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. 026-03-2017-SSEN-00252, dictada el 14 de abril de 2017, por la Segunda 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