

---

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 30 de julio de 2013.

Materia: Civil.

Recurrente: Pepsico, Inc.

Abogados: Lic. Alexander Ríos Hernández y Licda. María del Pilar Troncoso.

**SALA CIVIL Y COMERCIAL.**

*Casa.*

Audiencia pública del 31 de agosto de 2018.

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena.

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Pepsico, Inc., compañía organizada de acuerdo con las leyes de Estados Unidos de América, con su domicilio social y asiento principal ubicado en 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577-144, Estados Unidos de América, contra la sentencia civil núm. 684-2013, de fecha 30 de julio de 2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Alexander Ríos Hernández, por sí y por la Licda. María del Pilar Troncoso, abogados de la parte recurrente, Pepsico, Inc.;

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 17 de octubre de 2013, suscrito por los Lcdos. Alexander Ríos Hernández y María del Pilar Troncoso, abogados de la parte recurrente, Pepsico, Inc., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Vista la resolución núm. 769-2014, dictada en fecha 7 de febrero de 2014, por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en cámara de consejo, mediante la cual establece: “Primero: Declara el defecto en contra de las partes recurridas Sofía Altagracia Perrota Salomón y María José González Viñas, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 30 de julio de 2013; Segundo: Ordena que la presente resolución sea publicada en el Boletín Judicial”;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 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;

La CORTE, en audiencia pública del 18 de marzo de 2015, estando presentes los magistrados Julio César Castaños Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del secretario;

Visto el auto dictado el 6 de agosto de 2018, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, Pilar Jiménez Ortiz y Blas Rafael Fernández Gómez, jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta que: a) con motivo del recurso de apelación por vía administrativa interpuesto por Pepsico, Inc., el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), dictó el 8 de julio de 2010, la resolución núm. 0042-2010, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: **“PRIMERO:** DECLARAR, como al efecto DECLARA en cuanto a la forma regular y válido el presente recurso de Apelación por vía Administrativa incoado por la entidad comercial PEPSICO, INC., por haberlo interpuesto de conformidad con la Ley que rige sobre la materia; **SEGUNDO:** RECHAZAR, como al efecto RECHAZA en cuanto al fondo, el presente Recurso de Apelación por vía Administrativa, incoado en fecha 22 de marzo del 2010, por la sociedad comercial PEPSICO, INC., debidamente representada por la LICDA. MARÍA DEL PILAR TRONCOSO; contra la resolución No. 0000003 de fecha 29 de enero del 2010, emitida por el Departamento de Signos Distintivos, en virtud de que la parte recurrida ha depositado pruebas que acreditan el uso de su nombre comercial en el mercado y en base a lo establecido en el artículo 146 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y en función de las demás consideraciones expuestas en el cuerpo de la presente resolución; **TERCERO:** CONFIRMAR como en efecto CONFIRMA la resolución No. 0000003 de fecha 29 de enero del 2010, dada por el Departamento de Signos Distintivos y enmendar el error material cometido en dicha resolución, relativo a la fecha de emisión de la resolución No. 000160 conforme fue indicado en el presente dictamen; **CUARTO:** DISPONER como al efecto DISPONE que la presente resolución sea notificada a las partes y publicada en el boletín informativo de la ONAPI”; b) no conforme con dicha decisión la entidad Pepsico, Inc., interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 1167-2011, de fecha 6 de octubre de 2011, instrumentado por el ministerial Félix Manuel Medina Ulerio, alguacil ordinario del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 684-2013, de fecha 30 de julio de 2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: **“PRIMERO:** DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la entidad PEPSICO, INC., mediante acto No. 1167/2011, de fecha 6 de octubre de 2011, instrumentado por el ministerial Félix Manuel Ulerio, ordinario del Cuatro Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la resolución No. 0042-2010, de fecha 08 de julio de 2010, 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:** RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de apelación descrito precedentemente, y en consecuencia CONFIRMA en todas sus partes la Resolución impugnada, por los motivos expuestos; **TERCERO:** CONDENA a la recurrente, entidad PEPSICO, INC., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del DR. JORGE A. MORILLA, abogado, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”;

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación, los siguientes: **“Primer Medio:** Desnaturalización de los hechos de la causa. Falsa aplicación del artículo 35 de la Ley No. 20-00. Inobservancia del artículo 1351 del Código Civil. Violación al espíritu del artículo 146(B) de la Ley No. 20-00. Desconocimiento de los conceptos de acto administrativo y de acto jurisdiccional. Falta de respuesta a conclusiones; **Segundo Medio:** Desnaturalización de los documentos y hechos de la causa; **Tercer Medio:** Falsa aplicación del artículo 93 de la Ley No. 20-00. Desconocimiento de los conceptos de marca y nombre comercial (artículo 70, letras a y d, de la Ley No. 20-00). Inobservancia del artículo 113, numeral 3, de la Ley No. 20-00. Falta de respuesta a conclusiones”;

Considerando, que antes de proceder al examen de los medios de casación propuestos por la recurrente y para una mejor comprensión del caso que nos ocupa, es oportuno describir los siguientes elementos fácticos y jurídicos de tipo procesal que envuelven el caso bajo estudio, los cuales se derivan del fallo impugnado, a saber: 1- que el 25 de enero de 2008, Pepsico, Inc., interpuso una acción en cancelación por ante el Director del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), sobre el nombre comercial Moroquitos, registrado a nombre de Sofía Altagracia Perrota Salomón; 2- que el 30 de abril de 2009, el Director del Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI, emitió la resolución núm. 000160, mediante la cual ordena la cancelación del registro comercial Moroquitos; 3- que mediante comunicación del 22 de junio de 2009, la ahora parte recurrida solicitó al Director del Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI, reconsiderar la resolución núm. 0000160, antes señalada; 4- que el 29 de enero de 2010, el Director del Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI, emitió la resolución núm. 0000003, mediante la cual acogió el recurso de reconsideración antes descrito, y revocó la resolución núm. 0000160; 5- que el 22 de marzo de 2010, la ahora parte recurrente, interpuso ante el Director General de la ONAPI, recurso de apelación por la vía administrativa, contra la resolución núm. 0000003, antes indicada, por no estar conforme con la misma; 6- que el 8 de julio de 2010, el Director General de la ONAPI, emitió la resolución núm. 0042-2010, con la cual confirma en todas sus partes la resolución núm. 0000003, dada con motivo del recurso de reconsideración; 7- que no conforme con dicha resolución, la ahora parte recurrente interpuso formal recurso de apelación contra ella, recurso que fue resuelto mediante la sentencia ahora impugnada en casación;

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio, la parte recurrente alega, en síntesis, que a la corte *a qua* le fue solicitado, de manera principal, que tuviera a bien revocar la resolución núm. 0042-2010 del director general de la ONAPI, y que a su vez, por contrario imperio, procediera a revocar también la resolución núm. 0003-2010 del Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI, la cual había revocado por vía de reconsideración la resolución núm. 160-2009 del mismo departamento, en virtud de que la resolución núm. 160-2009, no era susceptible de reconsideración sino que el recurso que procedía en su contra era la apelación ante del Director General, y no habiéndose ejercido dicho recurso en tiempo hábil, por vía de consecuencia el caso debía ser archivado por haber adquirido la resolución núm. 160-2009 la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; que la resolución núm. 160-2009 fue dictada como consecuencia de un procedimiento totalmente contencioso, establecido en los artículos 113.3 y 154 de la Ley núm. 20-00, resultando que el recurso procedente contra ella era la apelación y no la reconsideración, por tener la indicada resolución un carácter jurisdiccional y no administrativo; que la corte *a qua*, antes de confirmar lo decidido tanto por el Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI como por su director general, en el sentido que el recurso de reconsideración era admisible contra la referida resolución núm. 160-2009, debió valorar si por medio de esa resolución el Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI resolvía un litigio entre un impugnante y un impugnado, o bien si solo negaba *motu proprio* la concesión de un derecho de propiedad industrial (esto es, si la resolución constituía un acto jurisdiccional o un acto administrativo, respectivamente), para así considerar si tal como lo hicieron las dos instancias de la ONAPI, la resolución de que se trata era susceptible de reconsideración ante el mismo órgano que la emitió; que de haber valorado eso, la decisión de la corte *a qua* pudo haber dado al caso otra solución, pues tal como se invocó, a lo que la corte *a qua* hizo caso omiso, la resolución núm. 160-2009 no podía ser susceptible de una reconsideración sino de una apelación ante el Director General de la ONAPI, deviniendo la indicada resolución en irrevocable por no haberse ejercido el recurso correcto contra ella;

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que, al ponderar las conclusiones de la ahora parte recurrente en el sentido expuesto en el medio examinado, la corte *a qua* consideró, lo siguiente: “[2] que los jueces del fondo están llamados a dar el verdadero sentido a las conclusiones que en fundamento a sus pretensiones plantean las partes envueltas en el proceso, advirtiendo esta alzada que lo que realmente persigue la apelante es la inadmisibilidad del proceso de que se trata, por haber la Resolución No. 160-2009, de fecha 30 de abril de 2009, dada por el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) que ordenara la cancelación del registro comercial antes señalado, otorgado derechos a la concluyente respecto al registro comercial en cuestión [2] que el artículo 35 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, establece, entre otras cosas: “Solo procede el recurso de reconsideración contra la resolución que rechace o anule

una patente, el cual se presentará por escrito ante la propia Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia” [2] que del análisis del texto legal antes descrito es fácil comprender, que contrario a lo que sostiene la apelante, la reconsideración es una vía que permite la ley a los fines de que quien haya sido afectado por la cancelación de una patente, pueda acudir por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial para que la misma sea nuevamente analizada y así, obtener la permanencia de su registro [2] que por tanto, al utilizar esta vía las apeladas a los fines de que fuera reconsiderada la Resolución No. 160-2009, de fecha 30 de abril de 2009, dada por el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) que ordenaba la cancelación de su patente “Moroquitos”, actuó conforme a la ley [2]”;

Considerando, que de la transcripción anterior se colige que, además de no haberse pronunciado respecto a si la resolución núm. 160-2009 tiene una naturaleza jurisdiccional o administrativa a fin de determinar si el recurso procedente era la reconsideración o la apelación, como alega la parte recurrente en el medio examinado, la corte *a qua* sustenta las motivaciones en las cuales llega a la conclusión de que la vía de la reconsideración era la vía legal para impugnar la prealudida resolución, aplicando lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, que establece, entre otras cosas, que la reconsideración es la acción procedente para impugnar las resoluciones en cancelación o anulación de patentes; que también se observa en la motivación precedentemente transcrita, que la corte *a qua* se refiere a que mediante la resolución núm. 160-2009 antes indicada, se ordenaba la cancelación de la patente “Moroquitos”, cuando se evidencia de la relación de hechos consignada en la sentencia impugnada, que mediante dicha resolución se ordenó la cancelación del registro comercial “Moroquitos”;

Considerando, que en tal sentido, la corte *a qua* ha incurrido no solo en la omisión de estatuir referida por la parte recurrente en el desarrollo del medio que se examina, sino además en una incorrecta aplicación del artículo 35 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, razones por las cuales la sentencia impugnada debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios de casación propuestos por la parte recurrente;

Considerando, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces como en el caso occurrente, 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.

Por tales motivos, **Primero:** Casa la sentencia civil núm. 684-2013, de fecha 30 de julio de 2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Segunda Sala de Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; **Segundo:** Compensa las costas del procedimiento.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 31 de agosto de 2018, años 175º de la Independencia y 156º de la Restauración.

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Blas Rafael Fernández Gómez y Manuel Alexis Read Ortiz. Cristiana A. Rosario, Secretaria 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, Secretaria General, que certifico.