

SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DE 2013, NÚM. 208

Sentencia impugnada:	Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 20 de noviembre de 2009.
Materia:	Civil.
Recurrente:	Philip Morris Products, S. A.
Abogada:	Licda. Orietta Miniño Simó.
Recurrida:	British American Tobacco (Brands) Limited.
Abogados:	Licdos. Jaime R. Ángeles Pimentel, Gregorit José Martínez Mencía y Licda. Zaida Lugo Lovatón.

SALA CIVIL y COMERCIAL

Rechaza

Audiencia pública del 24 de mayo de 2013.

Preside: Julio César Castaños Guzmán.

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 Philip Morris Products, S. A. entidad comercial con domicilio en Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuchatel, Suiza, debidamente representada por Irina Lucidi y Georg Punkenhoper, contra la sentencia núm. 707-2009, dictada el 20 de noviembre de 2009, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

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 14 de enero de 2010, suscrito por la Licda. Orietta Miniño Simó, abogada de la parte recurrente, Philip Morris Products, S. A., en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 4 de febrero de 2010, suscrito por los Licdos. Jaime R. Ángeles Pimentel, Zaida Lugo Lovatón y Gregorit José Martínez Mencía, abogados de la parte recurrida, British American Tobacco (Brands) Limited;

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, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 del 10 de julio de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, 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 19 de octubre de 2011, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria;

Visto el auto dictado el 15 de mayo de 2013, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 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 la misma se refiere consta que: a) con motivo del recurso de apelación por vía administrativa incoado por la entidad Philip Morris Products, S. A., contra la resolución núm. 000900, de fecha 11 de agosto de 2008, dictada por el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), a favor de la entidad British American Tobacco (Brands) Limited, el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, dictó en fecha 19 de marzo de 2009, la resolución núm. 0030-2009, cuyo dispositivo, copiado textualmente, dice así: “**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 PHILIP MORRIS PRODUCTS, S. A., debidamente representada por la LIC. ORIETTA BLANCO MINIÑO, por haberlo hecho 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 12 de noviembre del 2008, por la sociedad comercial PHILIP MORRIS PRODUCTS, S. A., debidamente representada por la LIC. ORIETTA BLANCO MINIÑO; contra la resolución No. 000900 de 11 de agosto del 2008, emitida por el Departamento de Signos Distintivos, en virtud de que la marca WIDES solicitada por la empresa recurrente en la clase internacional 34, incurre en violación de lo dispuesto en el artículo 73 literal (c), y en base a todos los demás elementos indicados en el cuerpo de la presente resolución, por tanto en el caso de la especie corresponde aplicar la causal de oposición alegada; **TERCERO:** CONFIRMAR como al efecto CONFIRMA, la resolución No. 000900 de fecha 11 de agosto de 2008, dada por el Departamento de Signos Distintivos; **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) que no conforme con dicha decisión, la empresa Philip Morris Products, S. A., interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 124-2009, de fecha 30 de abril de 2009, instrumentado por el ministerial Ruperto de los Santos, alguacil ordinario del Juzgado de Paz de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, rindió el 20 de noviembre de 2009, la sentencia núm. 707-2009, ahora impugnada, cuya parte dispositiva, copiada textualmente, es la siguiente: “**PRIMERO:** DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la entidad PHILIP MORRIS PRODUCTS, S. A., mediante acto procesal No. 124/2009 de fecha treinta (30) de abril del dos mil nueve (2009), instrumentado por el ministerial RUPERTO DE LOS SANTOS, Alguacil Ordinario del Juzgado de Paz de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional, en contra de la resolución No. 0030-2009 de fecha diecinueve (19) de Marzo del año 2009, dictada por el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), por haberse intentado conforme a las reglas procesales 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 recurrida; **TERCERO:** CONDENA a la parte recurrente, la entidad PHILIP MORRIS PRODUCTS, S. A., al pago de las costas del procedimiento, a favor y provecho de los LICDOS. JAIME R. ÁNGELES, ZAIDA LUGO LOVATÓN Y GREGORIT MARTÍNEZ, por las razones út supra enunciadas.”;

Considerando, que la recurrente propone, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: “**Primer Medio:** Falta de motivos; **Segundo Medio:** Desnaturalización de los hechos y documentos de la causa; **Tercer Medio:** Violación al derecho de defensa; **Cuarto Medio:** Falta de base legal.”;

Considerando, que en el desarrollo de su primer y tercer medios de casación, los cuales se reúnen por estar estrechamente vinculados, la recurrente alega que la corte a-qua excluyó las pruebas aportadas por ella en base a criterios que no tienen asidero jurídico ya que argumentó que en materia de propiedad industrial se requieren pruebas acabadas y realizadas por expertos y que las piezas aportadas carecían de seriedad y veracidad, con lo que desconoció que en materia comercial la prueba es libre y que los actos emanados por funcionarios y auxiliares judiciales hacen fe hasta prueba en contrario o inscripción en falsedad; que, al no tomar en consideración documentos y hechos contundentes que determinaban la improcedencia de las pretensiones de su contraparte y dejar sus pretensiones desprovistas de las pruebas en que se sustentaban, dicho tribunal también incurrió en una violación a su derecho de defensa;

Considerando que el estudio de la sentencia impugnada pone de manifiesto lo siguiente: 1. que Philip Morris Products, S. A., solicitó a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), el registro de la marca “Wides” a su nombre, para distinguir tabacos y artículos para fumadores en la clase 34 del Nomenclátor Internacional de Marcas, solicitud que fue registrada con el núm. 2007-13337; 2. que British American Tobacco (Brands) se opuso al registro de la referida marca en virtud del artículo 73.1.c de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial, que prohíbe el registro de un signo descriptivo del producto como marca; 3. que dicha oposición fue acogida por el Director del Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI mediante resolución núm. 000900 del 11 de agosto de 2008, la cual fue confirmada por el Director General de la ONAPI, mediante resolución núm. 00030-2009, del 19 de marzo de 2009, que a su vez, también fue confirmada por la corte a-qua mediante la sentencia objeto del presente recurso de casación;

Considerando, que el contenido del fallo atacado revela además: 1. que la corte a-qua excluyó de los debates la resolución núm. 8894-2008, emitida por el Sub-jefe de la Oficina de Signos Distintivos de Lima, Perú, la resolución relativa al expediente núm. 2007-00526, del 25 de marzo de 2008, dictada por el Registro de Propiedad Intelectual de la ciudad de Managua, Nicaragua y la resolución núm. 144-008, emitida por la Dirección General de Propiedad Intelectual de la Oficina de Registro de Propiedad Industrial de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras en fecha 26 de febrero de 2008, depositadas por Philip Morris Products, S. A., a fin de demostrar que en dichos países se había registrado la marca “Wides”; 2. que la corte a-qua justificó la exclusión de dichas resoluciones porque no contaban con los requisitos de legalización consular necesarios para su ponderación en los tribunales dominicanos, conforme al artículo 3 de la Ley 716 sobre funciones públicas de los cónsules dominicanos; 3. que dicho tribunal también excluyó de los debates el acto núm. 8 de fecha 30 de abril de 2009, instrumentado por la Licda. Evelyn Chávez Bonetti, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, donde se hace constar los resultados de una encuesta realizada por ella y por Norma Patricia Luna Martí, preguntando a varias personas si sabían el significado de la palabra wides, así como el informe de la intérprete judicial Carolina Roldán Pérez, del 30 de abril de 2009, donde constan las definiciones de las palabras wides y wide y sus diferencias, por considerar el tribunal que dichas piezas carecían de veracidad, seriedad y valor jurídico, habida cuenta de que no fueron producidas por autoridades u organismos imparciales y especializados en

la materia que pudieran dar una conclusión más certera y apegada a la realidad y porque independientemente de la libertad de pruebas que rige en materia comercial y de la posibilidad de impugnar dichos documentos mediante la inscripción en falsedad, en este caso se trataba de una materia especial que requiere de pruebas más acabadas y realizadas por expertos en el área;

Considerando, que en cuanto a la exclusión de las resoluciones de registro de marca provenientes de Perú, Honduras y Nicaragua, vale destacar, primeramente, que dichas resoluciones no constituyen documentos decisivos para la solución del litigio del cual estaba apoderada la corte a-qua, que se contraía a la determinación del carácter descriptivo y la admisibilidad del registro de la marca Wides, ya que, conforme a las normas que rigen el registro de la propiedad industrial en nuestro país, las condiciones de registro de una marca en el territorio de la República son independientes de aquellas que existan en otros países; que, en efecto, según el artículo 6, numerales 1 y 3 de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial. “Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional”. “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen”; que, en segundo lugar, debe señalarse que, tal como lo estableció la corte a-qua el artículo 3 de la Ley núm. 716, del 19 de octubre de 1944, sobre Funciones Públicas de los Cónsules Dominicanos dispone que “Todo documento que se destine a exhibirse ante funcionarios públicos dominicanos, administrativos o judiciales, debe estar certificado por el funcionario consular de la jurisdicción en que fuere expedido”; que, esta formalidad es requerida por la ley a fin de dotar de certeza y confiabilidad los documentos extranjeros de contenido jurídico que sean utilizados ante funcionarios públicos de nuestro país; que, por lo tanto, la corte a-qua no incurrió en ningún vicio al excluir las mencionadas resoluciones bajo el fundamento de que las mismas no contaban con la legalización consular, ya que al hacerlo hizo uso de sus facultades soberanas en la depuración de la prueba y sustentó su decisión en motivos jurídicos derivados de las disposiciones legales antes citadas, por lo que tampoco se vulneró el derecho de defensa de la recurrente;

Considerando, que, por otra parte, en cuanto a la exclusión del acto notarial de la Licda. Evelyn Chávez Bonetti y del informe de la intérprete judicial Carolina Roldán Pérez, resulta que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en su rol casacional, ha mantenido el criterio de que los jueces del fondo, en virtud del poder soberano de que están investidos en la depuración de la prueba, están facultados para fundamentar su criterio en los hechos y documentos que estimen de lugar y desechar otros; que no incurrir en vicio alguno ni lesionan con ello el derecho de defensa cuando, al ponderar los documentos del proceso y los elementos de convicción sometidos al debate, dan a unos mayor valor probatorio que a otros, o consideran que los mismos carecen de credibilidad, sustentando su parecer en motivos razonables y convincentes, como ocurrió en el presente caso puesto que el tribunal estimó que no se trataba de documentos producidos por autoridades u organismos imparciales;

Considerando, que en todo caso, también ha sido juzgado en reiteradas ocasiones, que la apreciación del valor probatorio de los documentos aportados y su contribución a la verosimilitud de los hechos alegados constituyen cuestiones de hecho que pertenecen al dominio de la soberana apreciación de los jueces de fondo y escapan al control de la casación, salvo desnaturalización, lo que no sucede en la especie;

Considerando, que por los motivos expuestos procede desestimar los medios examinados;

Considerando, que en el desarrollo del primer aspecto de su segundo medio de casación, la recurrente alega que la corte a-qua desnaturalizó los hechos de la causa, al afirmar que la marca Wides era una marca

evidentemente descriptiva para cigarrillos y no apreciar la certificación emitida por la intérprete judicial, Carolina Roldán Pérez, mediante la cual la recurrente probó que *wides* es un término inventado, que no aparece en ningún diccionario de inglés y *wide* es un adjetivo que significa ancho, pero siguiendo las reglas semánticas del inglés su aplicación a cigarrillos es incorrecta, pues *wide* se aplica en relación con distancias y en un sentido simbólico y no es un adjetivo apropiado para describir una característica de cigarrillos ya que en el idioma inglés se utilizaría más bien el término *thick* como calificativo; que, también desnaturalizó los hechos de la causa al presumir que *wides* es un vocablo inglés cuyo significado es de pleno dominio en la República Dominicana, lo cual es completamente errado según se pudo constatar en las encuestas realizadas por la Lic. Evelyn Chávez Bonetti, notario público, mediante acto núm. 8/2009, de fecha 30 de abril de 2009, mediante el cual comprobó que el término *wides* no era un vocablo conocido por la media de los dominicanos;

Considerando, que como se estableció en parte anterior de esta sentencia, los documentos cuya desnaturalización se invoca, a saber, el acto notarial de la Licda. Evelyn Chávez Bonetti y el informe de la intérprete judicial Carolina Roldán Pérez, fueron excluidos de los debates por la corte a-qua, por lo que mal podría dicho tribunal incurrir en su desnaturalización, habida cuenta de que, como consecuencia de la referida exclusión, la decisión impugnada no fue sustentada en el contenido de los referidos documentos y, por lo tanto, el aspecto examinado carece de fundamento y procede desestimarlos;

Considerando, que en el desarrollo del segundo aspecto de su segundo medio de casación que el tribunal a-quo estableció un paralelismo entre *wide* y *wides* y *light* y *lights*, sin embargo, dicha comparación es errónea dado que *light* y *lights* son términos usuales en el mercado, que forman parte del acervo común y cuyo significado es de conocimiento universal, ya que cualquier persona conoce el significado de *light* y *lights* y, aplicado a cigarrillos, se percibe como una indicación de que son bajos en nicotina o, en general, menos dañinos que los normales, pero esto es inaplicable a *wide* y *wides*; que, en la especie, la cuestión a dirimir es si *wides* describe o no alguna característica de los productos cubiertos; que, como no existe jurisprudencia dominicana de relevancia sobre la materia, debe tenerse presente la jurisprudencia de otras jurisdicciones sobre los criterios para apreciar si una marca es descriptiva; que, en este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que para saber si un signo es descriptivo habrá que establecer la naturaleza descriptiva de la denominación, la marca descriptiva debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales y no a una cualidad o elemento secundario o accidental, en cuyo caso podrá registrarse el signo, que el signo evocativo que no hace una relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto (como sucede con las marcas descriptivas) cumple la función distintiva y por lo tanto es registrable, y, que en el caso de marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de estas no es del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de fantasía y en consecuencia, procede registrarlos como marca;

Considerando, que, como se advierte, el aspecto examinado está exclusivamente fundamentado en alegaciones sobre el carácter descriptivo o no de la marca *Wide*, calificación que constituye una cuestión de hecho que pertenece al dominio exclusivo de los jueces del fondo y escapa a la censura de la casación, salvo desnaturalización, lo que no ha ocurrido en la especie, razón por la cual procede desestimar el referido aspecto;

Considerando, que en el desarrollo de su cuarto medio de casación, la recurrente alega que la corte a-qua no ponderó los documentos aportados e hizo una exposición incompleta de los hechos de la causa que denota una mala aplicación de la ley;

Considerando, que para sustentar su decisión en cuanto al fondo la corte a-qua adoptó los motivos

que se transcriben textualmente a continuación: “la marca WIDES, que pretende registrar la empresa recurrente en la clase de productos 34, que abarca el tabaco y sus derivados, es una marca eminentemente descriptiva, por cuanto se deriva del vocablo en inglés WIDE que traducido al español significa (ancho-grande), que en el mercado o industria tabacalera, responde a un tipo de cigarrillo existente que no es de fabricación exclusiva de la recurrente o por lo menos no se ha demostrado de cara a la instrucción del presente proceso, que el hecho de agregarse la “s”, no cambia el significado de la palabra, puesto que esta modalidad de agregar esta letra, a una palabra que distingue una marca no altera su carácter descriptivo, ejemplo de esto es el vocablo (Light) con (Lights), que contienen varios artículos que circulan en el mercado, los cuales se sabe se refieren a comestibles ligeros y bajos en grasa, hechos estos que son de dominio público, y reconocidos por la mayoría de los consumidores del país, por tanto es indudable la relación de la palabra WIDES con WIDE, rechazándose en este sentido los argumentos de la recurrente, (en el sentido de) que WIDES, al agregársele dicha letra es un término inventado que no significa nada y que no es un término usual en el mercado, que esta característica de la marca que pretende registrar la recurrente, constituye una ventaja de esta, sobre las demás empresas distribuidoras de productos tabacaleros, que está sancionada con la inadmisibilidad del registro de la marca por la Ley 20-00, en su artículo 73, literal C, antes descrito; que según se desprende de la propia resolución impugnada la jurisprudencia internacional, en el marco del derecho marcario sustenta que las características de los signos descriptivos se refiere (sic) a marcas que definen al producto a que se aplican, será porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto o con sus propiedades, bien porque expresa el tipo, peso, medida, función o destino de la mercancía (cita); que en ese sentido también la doctrina marcaria, ha establecido que los vocablos descriptivos no cumplen con la función marcaria strictu sensu, sino tan solo la función de aludir a la naturaleza o las características de los productos o servicios (cita). Que en ese sentido la función marcaria está caracterizada fundamentalmente por la distintividad marcaria, que la jurisprudencia de la materia, ha señalado, que es la capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien o diferenciarlo de otro, pero desde el punto de vista de la empresa con el fin de individualizar los productos que elabora, y del consumidor para identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir (cita). Que bajo tales premisas, es preciso advertir que la marca WIDES, no cumple con ninguno de los requisitos que harían posible su registro ya que la marca no posee la distintividad requerida; ya que no enuncia más que una cualidad del producto, y no es alusivo a distinguir el producto de otro, por su calidad, origen o exclusividad.”;

Considerando, que, contrario a lo alegado por la recurrente, los motivos transcritos en el párrafo anterior revelan que el fallo criticado contiene una exposición completa de los hechos del proceso, así como motivos pertinentes y suficientes que justifican su dispositivo, lo que ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la especie, el derecho ha sido correctamente aplicado, no incurriendo la corte a-qua en ninguna de las violaciones denunciadas en este último medio examinado, razón por la cual procede desestimar y, por consiguiente, rechazar el presente recurso de casación.

Por tales motivos, **Primero:** Rechaza el recurso de casación interpuesto por Philip Morris Products, S. A., contra la sentencia núm. 707-2009, dictada el 20 de noviembre de 2009, por la Segunda 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; **Segundo:** Condena a la recurrente, Philip Morris Products, S. A., al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor de los Licdos. Zaida Lugo Lovatón, Jaime R. Ángeles Pimentel y Gregorit José Martínez Mencía, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

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 24 de mayo de 2013, años 170° de la Independencia y 150° de la Restauración.

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. Grimilda Acosta, Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.