

La propiedad intelectual en los tribunales: un vistazo a la producción jurisprudencial

Edwin ESPINAL HERNÁNDEZ

Abogado y notario público. Profesor de Derecho de Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de Contratos Especiales en Derecho de Autor en la maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la misma universidad. Director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (2002-2004). Segundo vicepresidente de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPI). Autor de las obras *Patrimonio cultural y legislación* (1996) y *Legislación de propiedad intelectual anotada, concordada y comentada* (2009).

Resumen

El autor presenta un compendio de decisiones en materia de derecho de autor y propiedad industrial, como evidencia de la interpretación que sobre las leyes 20-00 y 65-00 vienen realizando tribunales de distintos grados en República Dominicana. La selección abarca pronunciamientos sobre aspectos tanto normativos como procesales a partir de una variada casuística.

PALABRAS CLAVES: OBRA – GESTIÓN COLECTIVA – SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA – MARCA – NOMBRE COMERCIAL.

Abstract

The author provides a collection of decisions regarding copyright and industrial property. These are proof of the interpretation of laws No. 20-00 and 65-00 given by the courts and administrative bodies of different levels in the Dominican Republic. The selection contains pronouncements on both normative and procedural aspects based on a diverse casuistry.

KEYWORDS: WORK – COLLECTIVE MANAGEMENT – COLLECTING SOCIETY – TRADEMARK – TRADE NAME.

Sumario: I. Introducción. II. Decisiones en materia de derecho de autor: A. Plagio arquitectónico. Peritaje. Composición de panel pericial. B. Distinción entre obra e idea. C. Cobro de regalías adeudadas. Prueba de la existencia de repertorio y de las obras reclamadas en el mismo. D. Cobro de regalías adeudadas por una sociedad de gestión colectiva. Justificación del monto debido. E. Condición de una sociedad de gestión colectiva. Interés que protege. Acción contra el cobro de remuneraciones debidas a sus representados. F. Tribunal competente para atacar, por la vía del amparo, proceso de cobro de sociedad de gestión colectiva. G. Carácter de la resolución de la ONDA que aprueba el reglamento de tarifas de una sociedad de gestión colectiva. H. Concreción de la responsabilidad civil en materia de derecho a la propia imagen. III. Decisiones en materia de propiedad industrial: A. Incompetencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer de recursos de apelación incoados contra resoluciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 157 de la Ley No. 20-00. Competencia del Tribunal Superior Administrativo. B. Peritaje. Momento procesal para su requerimiento. Derecho de defensa del imputado. Práctica en grado de apelación. C. Suspensión de actividad ilícita violatoria de la Ley No. 20-00. Suspensión de uso de nombre comercial. D. Apoderamiento de las jurisdicciones administrativa y penal en materia de ilícitos marca-

rios. Orden en el tiempo. E. Asimilación de la persecución penal de ilícitos en materia de propiedad industrial al proceso penal ordinario. F. Competencia de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en atribuciones de referimiento, para la suspensión de la ejecución de una resolución dictada por el director general de ONAPI. G. Contraposición de demanda principal y medida cautelar. Recurso de apelación contra el auto que ordenó la medida. H. Autonomía y personería jurídica de ONAPI. Irrelevancia de citación del Estado en una acción en la que esta figure como parte. I. Recurso de reconsideración. Presupuestos. J. Concepto de novedad en materia de patentes. Consecuencias del no ejercicio del derecho de prioridad. Cumplimiento de requerimientos para la comercialización de productos patentados. K. Especialidad de la propiedad industrial. Carácter descriptivo de una marca. Cuestión de hecho. Territorialidad de los derechos marcarios. L. Aspectos a observar en la confrontación de marcas. M. Confusión o error entre marcas. Determinación. N. Uso de partículas genéricas en marcas. Diferenciación entre aquellas que las incluyan. O. Cancelación de marca por no uso. Parte interesada. Representación. P. Objetivo de la explotación de una marca. Implicaciones de un uso efectivo. Supuestos de no uso. Uso posterior a una acción en cancelación. Q. Fin de un registro marcario de mala fe. Configuración de la notoriedad de una marca. Imposibilidad de coexistencia ante la existencia de una marca notoria. Cometido de las marcas. R. Marcas tridimensionales. Carácter distintivo en botellas y envases. S. Marcas evocativas. Debilidad. Coexistencia en virtud de evocación, no de reproducción. T. Uso de nombres comerciales similares, genéricos o no. Confusión. Prevención de actos de competencia desleal por parte del Estado. U. Nombre comercial individualizado. Imposibilidad de confusión con otro. V. Falta de personalidad jurídica de un nombre comercial. Consecuencias. W. Titularidad del nombre de una asociación sin fines de lucro. X. Primer uso en el comercio de un nombre comercial. Consecuencia frente a los terceros. Prueba del uso en el ámbito jurisdiccional. Y. Competencia desleal. Configuración.

I. INTRODUCCIÓN

Después de más de tres lustros de vigencia, la producción de decisiones jurisdiccionales en materia de propiedad intelectual permanece limitada al Distrito Nacional y a unos cuantos distritos judiciales, aunque a nivel de las más altas instancias esta ha empezado a diversificarse y contraerse. De un lado, el Tribunal Constitucional ha surgido como nuevo intérprete de las leyes 20-00 y 65-00, en tanto que la Suprema Corte de Justicia –en virtud de una decisión que para muchos no cierra el debate– ha considerado suprimida, por mandato constitucional, la competencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer de recursos de apelación intentados contra resoluciones del director general de la ONAPI, y recaída dicha facultad, a partir de la Constitución de 2010, en el Tribunal Superior Administrativo.

Aun con estas limitaciones y transformaciones, el cuerpo doctrinal jurisdiccional que sigue conformándose no deja de ser atrayente. En este nuevo compendio resaltan nuevas sentencias del Tribunal Constitucional en materia de gestión colectiva, sendos fallos pioneros en los ámbitos de la competencia desleal y el derecho a la propia imagen y un apreciable conjunto de decisiones sobre marcas, nombres y patentes y aspectos de observancia en propiedad industrial procedentes del fondo de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

II. DECISIONES EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

A. Plagio arquitectónico. Peritaje. Composición de panel pericial

El peritaje ha sido reconocido como una medida de instrucción idónea en materia de plagio de obras arquitectónicas. A propósito de la elección de los profesionales que tendrían a su cargo su puesta en práctica, ha sido juzgado que la pertenencia de estos a una misma entidad podría considerarse una causa de recusación, por, eventualmente, comprometer su parecer en el dictamen que rendirían:

Que de estas piezas y de las postulaciones de las partes se extrae que si bien el hecho de pertenecer a una universidad en particular no determina por sí sola, muestras de que un perito designado a los fines de emitir un informe se parcialice, no es menos válido que al haberse constatado que de la entidad Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, intervino una comunicación que revela el estudio que la Junta Directiva de la misma organización realizara al caso que nos ocupa, que aun cuando fue elaborado en el 2009, de donde no se tiene certeza de que los miembros de dicha junta sean los mismos que hoy fungen como tal y que fueron designados por auto de este tribunal conforme la terna presentada por el CODIA, evidencia que pudiera existir contaminación en la evaluación que estos prestarían en el informe, pues ante los ojos de cualquier individuo racionalmente pensante, pudiera verse afectada la imparcialidad requerida en el debido proceso: lo que a nuestro entender constituye una causa sostenible de recusación [...].¹

B. Distinción entre obra e idea

Las ideas descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en una obra son protegidas solo en lo que toca a su forma de expresión –que para ello deberá ser original– y no en sí mismas, como se desprende de una lectura combinada de los artículos 7 y 16, numeral 12, de la Ley No. 65-00. De esta conclusión se ha partido para manifestar que el uso en un anuncio publicitario de una frase contentiva de las mismas palabras presentes en una obra musical no constituye una reproducción no autorizada de la misma, máxime si la frase no está sincronizada con la música que acompaña la letra de la canción:

[..] en la especie fueron aportados varios discos compactos, los cuales contienen el anuncio de Loteka de su producto El Mega 5 y la canción

¹ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, resolución No. 27-2015, expediente administrativo No. 026-03-11-00448, de fecha 19/10/2015. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S.A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrentes incidentales).

registrada como el Teke Teke, los cuales fueron escuchados por esta Sala de la Corte, y se ha podido apreciar que el anuncio de la entidad comercial Loteka, S.R.L., si bien los primeros segundos expone «te va a dar el teke teke ahora», al hacer uso de esta frase no se hace uso ilícito de la obra musical registrada por los recurrentes, en el sentido de que el mismo hace inferencia de que por el hecho de no jugar el producto promocionado en el spot publicitario, podría causarle un soponcio a la persona;

[..] el anuncio atacado ni siquiera posee un ritmo musical a los fines de que pueda relacionarse con la obra autoría de los recurrentes; situación que no se da con el tema musical escuchado, motivo por lo que al hacer uso de dicha frase en el anuncio, no se asume como un uso ilícito de la referida obra musical, no reteniéndose así falta alguna a la entidad demandada original Loteka, S.R.L.; que en estas circunstancias y en ausencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, procede rechazar la demanda en reparación de daños y perjuicios que nos ocupa.

Que a tenor de tales motivaciones, procede rechazar el recurso de apelación que nos ocupa, confirmar la decisión impugnada, tal como se indicará en la parte dispositiva [..].²

C. Cobro de regalías adeudadas. Prueba de la existencia de repertorio y de las obras reclamadas en el mismo

El artículo 163 de la Ley No. 65-00 dispone que las sociedades de gestión colectiva podrán ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales sin presentar más título que el decreto de autorización y los estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares. Ese mismo texto, así como el artículo 92, numeral

² Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 286-15, expediente No. 026-03-14-00378, de fecha 30/04/2015. José Rafael Colón Núñez y Carlos Napoleón Santana Carela (recurrentes) c. Loteka, S.R.L., y Mario Peguero (recurridos).

16, del Reglamento No. 362-01, disponen que las sociedades deben contar con el repertorio de los derechos nacionales y extranjeros que administren, en provecho de los usuarios de las obras bajo su administración, quienes pueden consultarlo en la sede de la sociedad correspondiente.

A contrapelo de esas disposiciones, fue decidido que el repertorio tiene que ser ofertado al tribunal apoderado de una solicitud de medida cautelar contra un usuario no autorizado de obras musicales, confrontando así la constante jurisprudencial de otros países que considera presumida la representación de un repertorio innominado por parte de la entidad de gestión colectiva que actúa en defensa de las obras respecto de las cuales ejerce su defensa y que al mismo tiempo entiende que corresponde la carga de la prueba en contrario al accionado que alegue la falta de uso de ese repertorio o de su representación por la entidad accionante:

Atendido, que corresponde a los jueces, en todo caso del cual hayan sido apoderados, verificar si se han cumplido con los presupuestos procesales correspondientes al caso de que se trate, a fin de tutelar de la forma más idónea posible los derechos de las personas.

Atendido, que en la presente instancia [...] SGACEDOM [...] no ha demostrado tener un repertorio organizado, exigencia contenida en el numeral 16 del artículo 92 del reglamento de aplicación de la ley y sin dudas una condición imprescindible para probar el derecho que tiene la sociedad en cuestión para cobrar en nombre de ciertos autores y compositores.

Atendido, que el artículo 69 inciso 10 de la Constitución de la República, expresa: Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Atendido, que como solo pueden cobrar por obras registradas en dicha sociedad o registradas en sociedades extranjeras con las que las dominicanas tengan un convenio, al no quedar demostradas que las supuestas obras discográficas se están difundiendo en dichos centros de diversión, procede rechazar dicha instancia.³

³ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, auto No. 00034/2015, número de control interno 000019/2015, de

D. Cobro de regalías adeudadas por una sociedad de gestión colectiva. Justificación del monto debido

La Ley No. 65-00 dispone que, a falta de la declaración o la remisión por el usuario de la planilla en la que conste la información que se precisa respecto de la comunicación pública de obras musicales, la sociedad de gestión colectiva de que se trate estimará de oficio el monto de las liquidaciones de derechos de autor y derechos conexos, tomando en cuenta así solamente las tarifas aprobadas (artículo 128, párrafo) y establecidas en relación con las remuneraciones correspondientes a las licencias que otorgue por la explotación de las obras (artículo 164). No obstante esa liberalidad, ha sido decidido que una entidad de gestión debe justificar el monto adeudado por un usuario por el uso de obras en ocasión de una solicitud de medida cautelar:

Que de los documentos aportados por el impetrante no se puede determinar que Bomba La Fortuna y Alex Serrata, adeuden a la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) la suma de RD\$182,500.00 ya que el artículo 165 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor dispone que las tarifas que fijen las sociedades de gestión colectiva para la explotación del repertorio administrado deberán ser proporcionales a los ingresos; que en la especie el solicitante se ha limitado [a] aportar al tribunal una intimación y puesta en mora para que la Bomba la Fortuna y Alex Serrata paguen en su elección de domicilio la suma de RD\$182,000.00, sin demostrar una evaluación justificada para la aplicación de dicha tarifa, a los fines de que la misma sirva de crédito; por lo que la solicitud carece de fundamento, en consecuencia se rechaza.⁴

fecha 07/09/2015, Sociedad de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (requiriente) c. El Tanque y Wellington Genao (requeridos).

⁴ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, auto No. 40/2015, número de control interno 15-00219, de fecha 21/07/2015. Sociedad de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (requiriente) c. Bomba La Fortuna y Alex Serrata (requeridos).

E. Condición de una sociedad de gestión colectiva. Interés que protege. Acción contra el cobro de remuneraciones debidas a sus representados

Las sociedades de gestión colectiva son de interés público y su fin esencial es la defensa de los derechos patrimoniales de sus asociados o representados, manifiesto en la recaudación, distribución y fiscalización de las liquidaciones correspondientes por la explotación de las obras que estos les han cedido en administración en forma efectiva, transparente e igualitaria (artículo 162, párrafo IV, literal c).

La percepción de los montos generados por el uso de su repertorio puede ser efectuada en forma coactiva en caso de que no sean pagados voluntariamente por los usuarios mediante una demanda en cobro de pesos y en reparación de daños y perjuicios por el uso no licenciado de las obras bajo su administración, para obtener así una sentencia que sirva como título ejecutorio y que, eventualmente, podría estar precedida de una medida cautelar consistente en la suspensión del uso de las obras y un embargo conservatorio sobre los bienes del usuario.

A propósito de un proceso de cobro de regalías adeudadas por la comunicación pública de obras musicales, el Tribunal Constitucional tuvo a bien precisar el interés protegido por las sociedades de gestión colectiva y la acción que puede incoarse para atacar el cobro compulsivo:

8.3 [...] el proceso de cobro pretendido por SGACEDOM se refiere a las contraprestaciones por el ejercicio de un derecho privado, es decir el del autor. En este sentido, la sociedad de gestión no es autoridad pública y tiene la peculiaridad de ser mandataria de los autores, quienes son, en sentido estricto, los titulares de los derechos exigidos por aquella en nombre de estos. El interés jurídicamente protegido es el de los autores, y no directamente el de la comunidad.

8.4 En virtud de lo anterior, la nulidad del referido proceso de cobro pretendido por la sociedad de gestión colectiva SGACEDOM en contra de

ANDECLIP podría realizarse por la vía del amparo, no así, mediante acción directa de inconstitucionalidad.⁵

F. Tribunal competente para atacar, por la vía del amparo, el proceso de cobro de una sociedad de gestión colectiva

Partiendo de la sentencia anterior, el Tribunal Superior Administrativo ha concluido que la solicitud en amparo del cese del cobro de remuneraciones por concepto de derecho de autor llevado a cabo por una sociedad de gestión colectiva –en este caso, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM)– no busca restaurar un derecho fundamental lesionado con una actuación u omisión de la administración; se trata de una situación generada entre particulares, por lo que es un asunto que escapa a la competencia de atribución de la jurisdicción contencioso-administrativa, toda vez que responde a la naturaleza de los asuntos que se ventilan ante el tribunal de derecho común u ordinario.

En el caso dilucidado, el conocimiento y fallo de ese proceso, atendiendo al domicilio de la SGACEDOM, corresponde, conforme la decisión, a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.⁶

G. Carácter de la resolución de la ONDA que aprueba el reglamento de tarifas de una sociedad de gestión colectiva

Aunque el artículo 164 de la Ley No. 65-00 reconoce a las sociedades de gestión colectiva la facultad de establecer tarifas relativas a

⁵ Tribunal Constitucional, sentencia tc/0238/15, expediente No. tc-01-2013-0083, de fecha 20/08/2015. Asociación de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP) (accionante). Acción directa de inconstitucionalidad contra proceso de cobro pretendido por la Sociedad de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM).

⁶ Tribunal Superior Administrativo, Segunda Sala, sentencia No. 00004-2016, expediente No. 030-15-02395, de fecha 16/02/2016. Asociación Dominicana de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP) (accionante) c. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (accionada).

las remuneraciones correspondientes a las licencias que otorguen para el uso de las obras, interpretaciones o producciones que conformen su repertorio, su ejecutoriedad queda supeditada a que sean homologadas por resolución de la Oficina Nacional de Derecho de Autor.

Esa resolución, como tuvo a bien juzgar el Tribunal Constitucional a propósito de una acción directa de inconstitucionalidad contra la resolución número 02-04, del 20 de febrero de 2004, que homologó el tarifario de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM), «no tiene un carácter normativo y general, sino que más bien posee un carácter particular y administrativo, por lo que su impugnación no puede realizarse por la vía de la acción directa de inconstitucionalidad ante este tribunal constitucional, sino por ante el Tribunal Superior Administrativo».

El magistrado Rafael Díaz Filpo, en su voto disidente respecto de dicha acción, al reseñar el criterio sentado por la mayoría del tribunal agrega que, en consecuencia, todas las controversias que se susciten en torno a la fundamentación de su origen, los choques legales o constitucionales que puedan sucederse en su contenido o ejecución, así como todo lo relacionado al ejercicio excesivo o desviado de propósito legítimo y facultades discrecionales, están sujetas al control de la jurisdicción contencioso-administrativa, por vía de consecuencia, no es susceptible de ser impugnado mediante la acción directa en inconstitucionalidad.⁷

⁷ Tribunal Constitucional, sentencia TC/362/15, expediente No. TC-01-2004-0016, de fecha 14/10/2015. Acción directa de inconstitucionalidad incoada por Teleantillas S.A.S, Interamerica Broadcasting and Production Co., S.A., y Corporación Dominicana de Radio y Televisión, C. por A., contra la Resolución No. 02-04, que homologa el reglamento de tarifas por comunicación y ejecución pública de las obras musicales fijada por la sociedad general de autores, compositores y editores dominicanos de música (SGACEDOM), dictada por la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) el 20/2/2004.

H. Concreción de la responsabilidad civil en materia de derecho a la propia imagen

En la primera sentencia en materia de derecho a la propia imagen en el Distrito Judicial de Santiago, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia consideró reunidos los elementos de la responsabilidad civil en la siguiente forma: a) la falta, consistente en el uso, por la parte demandada, de la imagen de la parte demandante sin su autorización y «con fines comerciales y económicos» [sic]; b) el daño, por el uso de la imagen de la demandante «para provecho y beneficio sin la debida autorización para su lucro personal», y c) la relación entre la falta y el daño, caracterizada por el hecho de utilizar la imagen de la parte demandante sin autorización «y el daño haber usado con fines comerciales y económicos sin autorización de la forma y lugar de la publicación de dichas imágenes». Esos referentes permitieron la condena de la parte demandada –que tuvo el manejo y guarda de imágenes de una modelo fijadas en soportes electrónicos– al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados.

No obstante, la decisión contiene una clara contradicción al entender que si bien es cierto que clientes de la parte demandada –y codemandados en el proceso– hicieron uso de la imagen de la parte demandante sin su autorización, la no aportación de pruebas que establecieran cómo adquirieron las reproducciones de su imagen, impide la imposición de una condena en su contra, por ser «práctica común en el mercado publicitario dominicano, la utilización de imágenes en las cuales no se verifica su procedencia o autorización».⁸ El tribunal no observó que la violación al derecho a la propia imagen se configura con el solo uso de la imagen de una persona sin su autorización con fines

⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 2014-00708, expediente No. 366-10-02320, de fecha 14/07/2014. Rosa Miledy Castillo de las Nueces (demandante) c. Molina Composición S. R. L., Eduardo Rafael Molina, AYH Impresiones, Pollera Súper Pérez, Paredes Optical Center, Nelson Junior, Y.Y. Gas, S.A., Rosado Distribuidora Gráfica y Beatriz Espinal (demandados).

comerciales, por lo que es indiferente la forma en la cual su explotador la haya obtenido.

III. DECISIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Incompetencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer de recursos de apelación incoados contra resoluciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 157 de la Ley No. 20-00. Competencia del Tribunal Superior Administrativo

Mediante sendas decisiones dictadas en mayo y septiembre de 2014, respectivamente, la Segunda Sala⁹ y Primera Sala¹⁰ de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional retuvieron su competencia para dirimir recursos contra resoluciones del director general de la ONAPI derivadas de procedimientos inter partes y la descartaron definitivamente para conocer tales recursos contra

⁹ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No.482-2014, expediente No.026-03-12-00443, de fecha 30/05/2014. Arnold's Food Distributors Corporation (recurrente) c. Harinera del Valle, S.A. (recurrida). Recurso de apelación contra resolución No.0006-2012, de fecha 12/01/2012, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Doñarepa c. La Doña (marcas).

Ver también, Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala sentencia No.768-2014, expediente No.026-03-13-01165, de fecha 22/08/2014. Heidy Joselyn Tejeda Vólquez (recurrente) c. Simba (PTY) LTD (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 00171-2012, de fecha 19/12/12, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Simba c. Simba-Ricas (marcas).

¹⁰ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 775-2014, expediente No. 026-02-2013-00870, de fecha 10/09/2014. Heidy Joselyn Tejeda Vólquez (recurrente) c. Simba (PTY) LTD (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 86-2013, de fecha 12/08/2013, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Simba c. Simba Snacks (marcas).

En el mismo sentido, Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 841-2014, expediente No. 026-02-2014-00367, de fecha 08/10/2014. 3M Company (recurrente) c. Roberto A. Arias Durán (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 00131-2013, de fecha 18/10/13, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: 3M Company c. Three M Rent A Car (marcas).

resoluciones de dicho funcionario en procedimientos *ex parte*, es decir, en los que se ven involucrados administrados y la Administración, en el entendido de que su conocimiento corresponde al Tribunal Superior Administrativo, cuya Primera Sala, sin embargo, había declarado su incompetencia en 2013.¹¹

En 2015, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia enmendó los criterios de ambos tribunales, determinando, por un lado, que la competencia del Tribunal Superior Administrativo resulta de un mandato constitucional y que las resoluciones del director general de ONAPI son actos administrativos, sin distinguir si se trata de decisiones dictadas *inter parte* o *ex parte*, y de otro lado, que la competencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fundada en el artículo 157 de la Ley No. 20-00 devino en inconstitucional a partir de la Constitución de 2010:

[...] el Tribunal Superior Administrativo yerra al dictar su decisión declarando su incompetencia para conocer del recurso jurisdiccional intentado contra la resolución administrativa dictada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (ONAPI), puesto que conforme a lo previsto por los artículos 139 y 165 de la Constitución Dominicana, a los Tribunales Superiores Administrativos les corresponde, de forma exclusiva, conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares;

Considerando, que ha sido juzgado, que al resultar incuestionable que el acto dictado en la especie por la ONAPI en perjuicio de los intereses de la hoy recurrida constituye un acto administrativo, esto evidencia, sin lugar a dudas, que le corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la facultad de controlar la legalidad de esta actuación administrativa, ya

¹¹ Tribunal Superior Administrativo, Primera Sala, sentencia No. 489-2013, expediente No.030-12-00818, de fecha 27/12/2013. Barthel Intertrade, Inc. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso contencioso administrativo contra la resolución de reconsideración No.0086-2011, de fecha 20/12/2011, dictada por el director general de la ONAPI. Patente de invención «Máquina de llenado de contenedores».

que así lo ordenan los dos textos previamente indicados, que son principios sustantivos de la Constitución de la República y que se imponen a toda ley o a cualquier otra norma del ordenamiento jurídico en virtud del principio de supremacía constitucional consagrado por el artículo 6 de la misma; esto es así, porque la Constitución como norma suprema está asegurada por el contenido del referido artículo; y por lo tanto, como norma fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico da lugar a que su contenido permita la derogación de leyes y disposiciones anteriores cuando son opuestas a esta, lo que vale decir, la pérdida de vigencia de tales normas, por aplicación del criterio de temporalidad y de jerarquía desprendidos del contenido del indicado artículo 6;

Considerando, que aplicando este contenido al caso de la especie se puede concluir, que la disposición establecida por el artículo 157 de la Ley No. 20-00 que le atribuye competencia a los tribunales de derecho común para conocer de los recursos contra las decisiones del director de la ONAPI, si bien en su momento era una norma constitucional en la forma y el fondo, ha quedado derogada deviniendo en inconstitucional a consecuencia de la Reforma Constitucional de 2010, en la que los artículos 139 y 165 de la Constitución le han atribuido competencia a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, encabezada por los Tribunales Superiores Administrativos, para ejercer el control de legalidad sobre la actuación administrativa;

Considerando, que de esto se desprende, que la disposición contenida en el citado artículo 157 de la Ley No. 20-00 se encuentra actualmente derogada por el precepto constitucional, por lo que la Corte de Apelación, como tribunal de derecho común, luego de la Reforma Constitucional de 2010, no tiene facultad de conocer del recurso indicado en dicho texto, cuando la decisión recurrida, como ocurre en el presente caso, recaiga sobre un acto administrativo, puesto que esta materia es de la competencia exclusiva de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, porque así lo dispone la Constitución;

Considerando, que al ser la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la competente para conocer de la legalidad de los actos de la administración, procede casar la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal

Superior Administrativo a fin de que sea apoderado nuevamente el Tribunal Superior Administrativo para que proceda a conocer el fondo del asunto.¹²

B. Peritaje. Momento procesal para su requerimiento. Derecho de defensa del imputado. Práctica en grado de apelación

La presentación de un peritaje es imprescindible para conocer el fondo de todo proceso en materia de propiedad industrial (artículo 189 Ley No. 20-00). Es de aquí que, en el ámbito penal, su realización sea requerida antes de la audiencia de fondo. Una vez ordenado, se ha juzgado que procede, ya designados los peritos, la comunicación de sus nombres a la contraparte para preservar su derecho a recusación. De no asistir el imputado a la audiencia en la cual se solicita ordenar dicha medida de instrucción, no procede declarar su rebeldía, pues ello conllevaría un sobreseimiento del proceso y la diligencia del peritaje impone que aquel continúe su curso.¹³

En el ámbito civil, partiendo del efecto devolutivo del recurso de apelación, este puede ser ordenado por el tribunal de alzada, ajustándose su puesta en práctica a los artículos 302 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.¹⁴

¹² Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia No. 237, de fecha 27/05/2015. Recurso de casación contra la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 30/09/2013. Shell International Brands AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida).

¹³ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Cuarto Tribunal Colegiado, acta de audiencia de fecha 16/12/2015, expediente No. 031-016-01-2014-02153. Rubén Polanco (acusador y actor civil) c. Lenín Santos Ureña e Inversiones Bonafer, S.R.L. (imputados).

¹⁴ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, sentencia No. 174, de fecha 14/04/2005. Recurso de apelación contra las sentencias números 2001-0350-3394, de fecha 22/08/2002, y 2001-0350-3394, de fecha 09/07/2003, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Felipe Radhamés Santana Rosa y Auto Sandwichs Payano's (recurrente) c. Juan Evangelista Frías Payamps y Comercial Payán, C. por A. (recurrido). Signos: Barra Payán c. Auto Sandwichs Payano's (nombres comerciales).

C. Suspensión de actividad ilícita violatoria de la Ley No. 20-00. Suspensión de uso de nombre comercial

El juez de los referimientos se ha reconocido con competencia para «ordenar el cese de la actividad que tipifica una infracción a las disposiciones de la Ley 20-00»,¹⁵ lo que se entiende al no prever ese texto legal un procedimiento particular de referimiento y resultar dicho acto infractor una «turbación manifiestamente ilícita», en los términos del artículo 110 de la Ley No. 834 de 1978. Este criterio fue externado por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago a propósito de una demanda en suspensión de uso de nombre comercial hasta tanto fuese fallada una demanda en indemnización de daños y perjuicios y competencia desleal intervenida entre las mismas partes.

Ese mismo tribunal decidió que, ante la ausencia de registro de un nombre comercial en el que se fundamente una demanda en referimiento, no es posible ordenar el cese del uso de un nombre comercial similar, registrado con posterioridad, que cause confusión en el público. Asimismo, que la prueba del registro del nombre que sirve de base a la demanda, realizado con anterioridad al nombre contra cuyo titular se acciona, haría presumir que el titular del nombre demandante fue el primero en utilizarlo.¹⁶

¹⁵ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Presidencia, ordenanza No. 514-15-00466, expediente No. 514-15-00267, de fecha 15/09/15. Orquesta Sinfónica del Cibao Ruddy Capellán (demandante) c. José Leonel Cantisano y Dania Margarita Cantisano Abréu (demandados).

También, Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Presidencia, ordenanza No. 514-2016-SORD-00079, expediente No. 514-15-00655, de fecha 24/02/16. Ruddy Capellán (demandante) c. Fundación Sinfonietta del Cibao, Inc., y Dania Margarita Cantisano Abréu (demandados).

¹⁶ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Presidencia, ordenanza No. 514-15-00466, expediente No. 514-15-00267, de fecha 15/09/15. Orquesta Sinfónica del Cibao Ruddy Capellán (demandante) c. José Leonel Cantisano y Dania Margarita Cantisano Abréu (demandados).

Sin embargo, se olvidan dos cosas: 1) que dado que el registro de un nombre es declarativo y no constitutivo de derechos, bastaría demostrar el primer uso en el comercio del nombre comercial en que se fundamenta la demanda para hacer suspender el uso de un nombre similar confusionista registrado con posterioridad a la fecha de primer uso del otro nombre y 2) que si bien es cierto que un registro anterior haría presumir un primer uso en el comercio, un nombre puede utilizarse sin registrar. De registrarse con posterioridad a la fecha de registro del nombre contra cuyo titular se acciona, y siguiendo el criterio del tribunal, esa presunción se derrumbaría.

D Apoderamiento de las jurisdicciones administrativa y penal en materia de ilícitos marcarios. Orden en el tiempo

El Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial lleva los registros correspondientes a marcas, nombres comerciales y denominaciones de origen o geográficas (artículo 145, numeral 2 Ley No. 20-00) y está facultado para inscribir derechos, renovar inscripciones y declarar su nulidad, cancelación o caducidad (artículo 146, literal c). En ese orden, le corresponde velar porque no sean registradas marcas comprendidas en las prohibiciones atinentes a sus condiciones intrínsecas (artículo 73) o aquellas previstas por afectar derechos de terceros (artículo 74), lemas contentivos de alusiones prohibidas (artículo 123, numeral 3), nombres comerciales, rótulos o emblemas constituidos por designaciones inadmisibles (arts. 114, 121 y 122), indicaciones geográficas confundibles con marcas (artículo 124, numeral 2) o signos incursos en las prohibiciones para su registro como denominaciones de origen (artículo 128).

De registrarse signos distintivos que no colidan con las limitaciones previstas en la ley, se ha concluido que, hasta tanto no sea anulado o cancelado un registro, el reconocimiento conferido al titular del signo de que se trate goza de plena eficacia y por ende su uso en el comercio no puede erigirse en un delito violatorio de los derechos de propiedad industrial de un tercero. En consecuencia, solo cuando exista una deci-

sión con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que lo despoje de su legalidad podrá incoarse una acción para obtener la condigna sanción en los ámbitos penal y civil:

d. Que el Tribunal determina que tanto la empresa impetrada, TERUEL Y CO., S.R.L., como la impetrante CENTRO DE ENSAMBLAJE WANG QI LIAN, S.R.L., poseen sus debidos certificados marcarios emitidos por la entidad con competencia para ello, es decir la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI), previo cumplimiento de los requisitos legales para su emisión; que si bien es cierto que ambos logos de las motocicletas producidas e importadas por ambas empresas tienen una gran similitud, no es menos cierto que es responsabilidad de la ONAPI, controlar la emisión de los certificados de marca y es quien debe evitar que se produzca la existencia de similitudes que puedan acarrear confusión. En tal sentido entiende el Tribunal que la empresa CENTRO DE ENSAMBLAJE WUANH [sic] QI LIAN, S.R.L., no ha actuado de mala fe y que las motocicletas que fabrica con el logo X3000, lo hace amparado en un certificado marcario emitido para tales fines por la entidad competente a su favor; que en tal sentido es competencia de la ONAPI, decidir la validez de su certificado de marca, pero mientras tanto, su derecho a la propiedad debe ser resguardado.

e. Que en ese mismo orden de ideas, cabe destacar que, si bien es cierto que a la luz del artículo 186 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público puede ocupar objetos relacionados con una infracción que se investiga, aun cuando no estén sujetos a decomiso, cuando tal ocupación sea necesaria, para establecer la verdad y responsabilidad correspondiente, no menos cierto es que en la especie, no se justifica que la impetrada mantenga incautadas las motocicletas, en tanto, en principio no se puede colegir que la impetrante CENTRO DE ENSAMBLAJE WANG QI LIAN, S.R.L., haya falsificado los logos de las 39 motocicletas incautadas y por ende, hasta tanto no se produzca una nulidad del certificado de marca No. 196855, emitido por la ONAPI, en fecha 31 de julio del año 2002, la fabricación de dichas motocicletas es legal y no constituye ningún ilícito penal [...] por lo que su retención deviene en ilegal y por ende procede ordenar su devolución a su legítimo propietario, sin perjuicio de que la impetrada pueda continuar con

su proceso y documentar la falsificación alegada mediante cualquier medio de prueba permitido.¹⁷

E. Asimilación de la persecución penal de ilícitos en materia de propiedad industrial al proceso penal ordinario

A la persecución de ilícitos en materia de propiedad industrial le son aplicables las disposiciones del derecho penal común de manera supletoria, siempre y cuando no contradigan la Ley No. 20-00 (artículo 167). Pero dado que en el aspecto procesal dicha ley no se aparta de las disposiciones del Código Procesal Penal, este se aplica en forma principal y los actos procesales, por ejemplo, de una acusación con constitución en actor civil, deben ceñirse a sus presupuestos formales:

Considerando, que la acusación que da inicio a este proceso se fundamenta en lo siguiente: en el uso en el comercio por parte de los señores Joachin Benjamín Geppert y Boris Ratmansky de la marca Casa Cayena Club, sin el consentimiento de la exponente en tanto titular de la misma, explotando servicios bajo la misma y aprovechándose indebidamente del prestigio de la marca del exponente, en alegada violación a las disposiciones de los artículos 70-A, 71-1, 72-1, 86 numeral 1, literales e) y f) y numeral 2 literal c), 166 numeral 1 literal a), 167, 168, 173 y 175 de la Ley 20-00; artículos 29, 32-3, 50, 53, 118 y 359 del Código Procesal Penal y artículo 1382 del Código Civil;

Considerando, que la formulación precisa de cargos o principio de imputación objetiva, es uno de los principios fundamentales del proceso penal,

¹⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Segunda Sala, sentencia No. 178-2012, expediente No. 031-016-01-2012-02326, de fecha 20/12/2012. Teruel y Co, S.R.L. (acusador y actor civil) c. Centro de ensamblaje Wang Qi Lian, S.R.L. (imputado). Citada en sentencia TC/0307/14, expediente No. TC-05-2013-0038, de fecha 22/12/2014. Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Diego Andrés Teruel Espinal y Teruel & Co., S.R.L.

conforme establece el artículo 19 del Código Procesal Penal y se enmarca dentro del cuadro de derechos garantizados por la Constitución;

[..]

Considerando, que de lo anteriormente transcrito se colige que la acusación no puede sustentarse solo en la enunciación de los artículos y textos violados;

Considerando, que de la lectura y análisis de la acusación presentada por la parte querellante, esta Segunda Sala ha podido constatar tal y como aduce la Corte *a-qua* en la decisión impugnada, que la misma no cumple con los requisitos establecidos en la norma, en razón de que no está debidamente fundamentada, pues no hace un relato circunstanciado en toda su extensión de los hechos, que permitan establecer la vinculación de los imputados con el supuesto hecho punible, lo que trae como consecuencia la imposibilidad de los jueces poder valorar la ocurrencia de los hechos endilgados a la parte imputada;

Considerando, que siendo así las cosas se incurre en violación al derecho de defensa y la igualdad entre las partes, derechos consagrados en la Constitución, toda vez que los imputados tienen el derecho a saber de manera concreta de que están siendo acusados para así preparar sus medios de defensa y que de esta manera sea garantizado el debido proceso;

Considerando, de lo anteriormente establecido, esta Sala ha podido comprobar, que contrario a lo argüido por la parte recurrente en su acción recursiva, la Corte *a-qua*, no incurre en contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia y en una errónea interpretación de las disposiciones contenidas en los artículos 19 y 294 del Código Procesal Penal, por lo que procede rechazar el recurso de casación interpuesto, quedando confirmada la decisión recurrida.¹⁸

¹⁸ Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, sentencia No. 523, de fecha 21/12/2015. Cayena Managment, S.R.L. (recurrente) c. Joachin Benjamin Geppert y Boris Ratmansky (recurridos).

F. Competencia de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en atribuciones de referimiento, para la suspensión de la ejecución de una resolución dictada por el director general de ONAPI

Siendo de la competencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el conocimiento de los recursos de apelación intentados contra resoluciones del director general de ONAPI conforme el artículo 157 de la Ley No. 20-00 –desplazada, en el criterio de la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Superior Administrativo, como ya se dijo–, la presidencia de dicho tribunal se ha reconocido, por vía de consecuencia, como competente para juzgar, en atribuciones de referimiento, la solicitud de suspensión de ejecución de una resolución de dicho funcionario atacada a su vez por un recurso de apelación:

Considerando: Que contrariamente a la interpretación que hace la parte demandada del numeral 1) del artículo 165 de la Constitución, la competencia que atribuye este artículo a los Tribunales Superiores Administrativos es para «conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso-administrativo de primera instancia» y no para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones del director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), como lo es la Resolución de la especie, las cuales en virtud del numeral 2) del artículo 157 de la Ley No. 20-00, de fecha 08 de mayo del año 2000, Sobre Propiedad Industrial, son de competencia de la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), en sus atribuciones civiles y comerciales, y es en virtud de la competencia atribuida por dicha ley a la indicada corte, y que en este caso resulta ser la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por lo cual por vía de consecuencia, esta Presidencia es competente para suspender o denegar la suspensión de ejecución provisional que beneficia las resoluciones emitidas por el director

general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), por cuyo motivo procede rechazar las excepciones de incompetencia propuestas por la parte demandada.¹⁹

G. *Contraposición de demanda principal y medida cautelar. Recurso de apelación contra el auto que ordenó la medida*

La existencia de una demanda en nulidad de una patente, a la que se enfrenta un auto que ordenó medidas cautelares en contra del demandante, a requerimiento del demandado, en modo alguno es motivo que permita sobreseer el conocimiento de un recurso de apelación dirigido contra dicho auto por el demandante en primer grado.²⁰

H. *Autonomía y personería jurídica de ONAPI. Irrelevancia de citación del Estado en una acción en la que esta figure como parte*

El reconocimiento de que la ONAPI es una instancia con autonomía técnica y patrimonio propio (artículo 138, Ley No. 20-00) ha llevado a concluir que carece de interés la citación del Estado en una acción en la que esta figure como parte:

Considerando, que en lo concerniente a que supuestamente el Estado, como persona moral de derecho público, debió ser puesto en causa por hallarse dirigida la acción de amparo en contra de dos entidades

¹⁹ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Presidencia, ordenanza civil No. 8, expediente No. 026-01-2014-0104, de fecha 12/02/2015. Diego Andrés Teruel Espinal (demandante) c. Centro de Ensamblaje Wang Qi Lian, S.R.L. y Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (demandados). Demanda en suspensión de la ejecución provisional de la resolución núm. 0054-2014, de fecha 12/08/2014, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: X1000 (marca).

²⁰ Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 251, expediente No. 026-02-2008-00731, de fecha 20/05/2009. Quifasa, S.A. (recurrente) c. Sanofi-Aventis (recurrido). Recurso de apelación contra la ordenanza civil No. ADM-0057/2008, expediente No. 037-2008-0022, de fecha 20/06/2008, de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

gubernamentales, como lo son la SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO y la denominada OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), el incidente corre con igual suerte que el anterior, en el entendido de que las referidas dependencias disponen de autonomía operativa y personería jurídica propia, a tenor, en el caso específico de la ONAPI, de la L.20-00; que así las cosas, y en la inteligencia de que los demandantes no plantean en el objeto de su demanda condenación alguna en contra del Estado dominicano *per se*, no tiene ningún asidero legal el afán puesto de manifiesto por los demandados de que se encause a este último y de que se le cite bajo el imperio de la Ley 1486 de 1938; que por tanto es absolutamente irrelevante que el ministerio público tome partido en las vistas relativas al amparo que nos ocupa, al igual que la pretendida exigencia de que el acto de demanda dé cumplimiento al artículo 15 de la Ley sobre representación del Estado en justicia, cuyo fuero es extraño por completo a las incidencias del caso en especie; que por los motivos expuestos tanto en este renglón como en el que le antecede, ha lugar a confirmar, íntegramente, la sentencia actualmente apelada, por ser cónsona con la institución del amparo en nuestro país y responder, en esencia, a las que son sus tendencias y orientaciones.²¹

I. Recurso de reconsideración. Presupuestos

La interposición de un recurso de reconsideración en el ámbito administrativo supone que la prueba aportada en ocasión del mismo debe ser distinta a la originalmente valorada por la misma instancia que evacuó la resolución impugnada:

Considerando, que así pues, el recurso de reconsideración de conocida tradición en el ámbito del derecho administrativo, se configura en nuestro

²¹ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 196, expediente No. 026-2005-00023, de fecha 26/07/2005. Ethical Pharmaceutical, C. por A. (recurrente) c. SANOFI AVENTIS y Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurridos). Recurso de apelación contra la sentencia No. 014, expediente No. 504-05-04825, de fecha 28/04/2005, dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

sistema no como un requisito previo para accionar en apelación, sino como una herramienta opcional o facultativa a favor del administrado; que en el contexto de su tramitación se supone venga sustentado en elementos de prueba o de juicio que con prelación no se hayan sometido a la autoridad responsable de la emisión del fallo, en este caso el Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI;

Considerando, que como bien razona el señor director de la ONAPI con motivo de la impugnación llevada a su consideración y en que dicho sea de paso se genera el dictamen que ahora nos ocupa, el espacio apropiado para replantear básicamente las mismas incidencias y alegaciones sobre las que en su día se pronunciara el Departamento de Signos Distintivos cuando se le pidiera disponer la anulación del registro de la marca «DOLFENOL», era la alzada administrativa, como vía de reformación que es, no el mismo escenario, si los hechos y circunstancias a hacer valer no eran novedosos; que volver ante el mismo órgano teniendo por cauce el denominado recurso de reposición, imponía a los señores DISMED, S.A. la obligación de nutrir su reclamación con otros ingredientes fácticos o jurídicos, no ponderados la vez anterior, lo cual no hicieron; que ello explica y justifica el rechazo [sic] de la petición de reconsideración y la ratificación de esa solución por parte de director de la ONAPI en su ordenanza No. 80-2009 fechada a tres (3) de septiembre de 2009.²²

J. Concepto de novedad en materia de patentes. Consecuencias del no ejercicio del derecho de prioridad. Cumplimiento de requerimientos para la comercialización de productos patentados

El nivel inventivo, la susceptibilidad de aplicación industrial y la novedad de una creación intelectual permiten su caracterización como

²² Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 189-2012, expediente No. 026-02-2010-01119, de fecha 28/03/2012. Dismed, S.A. (recurrente) c. Profarma Internacional, C. por A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0080-2009, de fecha 03/09/2009, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Dolfenol (marca).

invención y su consecuente protección por medio de una patente (artículo 3, Ley No. 20-00). Tratándose de un derecho territorial, la protección por su titular en un país distinto al primero donde se obtuvo protección se beneficia de un plazo de prioridad de doce meses, que de no ser aprovechado, si bien no implica la nulidad de la patente sometida fuera de ese lapso, impide al titular oponerse a la explotación, por un tercero, de la misma invención en el nuevo territorio donde se buscaba el amparo del sistema invencional, en el cual la aprobación correspondiente pasa por el tamiz de la estructura institucional vigente:

[..] el requisito de novedad, bajo el imperio de la legislación nacional que anteciedera a la del año 2000, así sea que nos reframos a una novedad no del todo absoluta o presumida como tal por un lapso de 12 meses, en los términos del Art. 4 del Convenio de París, es exigido en la generalidad de los casos y debe ser oportunamente constatado para el visado de cualquier tipo de patente; que la novedad, vista como el factor defnitorio clásico en que pivota todo el sistema tutelar de patentes en nuestro país, se refiere a cualquier cosa accesible al público antes de que se presente la moción de registro, pero que no forma parte del estado de la técnica.

[..]

Considerando, que en lo que hace al período de los 12 meses reseñado más arriba, expedida una patente en alguno de los Estados miembros de la Unión de París, y sin que el titular, concluido el plazo, ejerza la prioridad que le reserva el Art. 4 del tratado, se supone que cualquiera esté en aptitud de explotar la invención patentada, solución que se aviene con el carácter transitorio de la protección, distinto a como ocurre con las marcas, que, por no cumplir ninguna función de utilidad en la esfera del dominio público, son temporalmente ilimitadas;

Considerando, que es verdad que de la inobservancia de los doce meses no se deriva, en principio, una nulidad automática con cargo a la patente que se obtuviese en otro país distinto del de primer registro, ya expirado ese término, pero asimismo tampoco los titulares podrían obliterar válidamente u oponerse a que otros hagan uso del invento o del descubrimiento patentado, ni mucho menos impedir que terceros interesados requieran,

por vía jurisdiccional, como acontece en la especie, la invalidación de la inscripción, amparados en la falta de novedad u otra irregularidad; que hay pues, una nulidad en estado de latencia, no como consecuencia, *per se*, de que transcurrieran los doce meses aquellos sin que PFIZER, INC. ejerciera la prioridad que le acuerda el Art. 4 del Convenio de París, sino por haber perdido en ese tiempo la sustancia «*Sildenafil*» –así se presume– la imprescindible condición de novedad en que se asienta el núcleo de protección, puro y duro, del derecho de patentes;

[..]

Considerando, que en cuanto al «juro médico» y la virtual necesidad de someter a su supervisión las gestiones de patentes para artículos farmacéuticos y/o medicamentos, la Corte reivindica su tesis, desarrollada en fallos del pasado reciente, en el sentido de que la desaparición de ese estamento público desde el año de 1919, no redime a quienes pretendan patentar en el país sustancias que deban ser comercializadas en el plano de la salud, de la obligación de acatar y someterse a los procedimientos contemplados al efecto, ya que los mismos –tal es la finalidad teleológica de la norma– se reconducen a mecanismos de previsión social y de control sobre las drogas utilizadas en la elaboración de fármacos destinados al consumo de la población.²³

K. Especialidad de la propiedad industrial. Carácter descriptivo de una marca. Cuestión de hecho. Territorialidad de los derechos marcarios

Las particulares privativas de la propiedad industrial han llevado a la Suprema Corte de Justicia a afirmar que «independientemente de la libertad de pruebas que rige en materia comercial» y de la posibilidad de impugnar los documentos aportados por una parte como medios de prueba mediante la inscripción en falsedad, esta es «una materia

²³ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 601, expediente No. 026-02-2007-00872, de fecha 18/11/2008. Comercial Jima, S.A. (recurrente) c. Pfizer, Inc. (recurrida). Recurso de apelación contra la sentencia No. 1180/2007, expediente No. 037-2007-0382, de fecha 13/11/2007, de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

especial que requiere de pruebas más acabadas y realizadas por expertos en el área». Tal especialización no solo abarca el aspecto probatorio, sino también el plano interpretativo, pues dado que «no existe jurisprudencia dominicana de relevancia sobre la materia, debe tenerse presente la jurisprudencia de otras jurisdicciones» sobre los criterios para apreciar, por ejemplo, si una marca es descriptiva. Así, valoró lo siguiente:

[..] 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[1] 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 [..]

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.

[..] 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.

En ese mismo orden de ideas, apoyándose en decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, nuestro más alto tribunal ha

concluido que el carácter descriptivo o no de una marca es una «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».

Finalmente, la determinación de esa condición debe considerar la territorialidad de los derechos marcarios en el caso de marcas extranjeras registradas en el país:

[...] 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.²⁴

L. Aspectos a observar en la confrontación de marcas

En ocasión de la confrontación de marcas, la Suprema Corte de Justicia ha juzgado que el tribunal apoderado debe explicar la admisión de la validez de una marca cuando existe otra parcialmente similar en el nombre y que identifica un producto del mismo género al que pertenece el identificado por la que se le opone. En este orden, su diferenciación debe quedar establecida; del mismo modo, debe motivarse su coincidencia, ante una posible inducción a confusión o equivocación en el público consumidor:

²⁴ Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia de fecha 24/05/2013, expediente No. 2010-126. Philip Morris Products, S. A. (recurrente) c. British American Tobacco (Brands) Limited (recurrido). Signo: Wides (marca).

Considerando, que como se advierte en los motivos transcritos precedentemente, la Corte *a-qua* ha incurrido en una evidente contradicción de motivos entre sí y entre estos y el dispositivo de la sentencia examinada cuando reconoce y proclama, por un lado, que la actual recurrente estableció, mediante documentación plausible, las condiciones requeridas por el artículo 6to-*bis* de la Convención de París, ratificada por el Congreso Nacional en 1928, para proteger su marca «Ultra» y, por otra parte, sin mayor ponderación en este aspecto, confirma la decisión apelada que rechazó la demanda original tendiente a cancelar el registro de marca «Ultra Motor Oil», incurriendo con ello, además, en la insuficiencia de motivación denunciada en los medios propuestos; que, en efecto, si se acepta que la marca «Ultra» está amparada por la Convención de París, que es ley interna en nuestro país desde el 18 de abril de 1928 cuando fue ratificada por resolución congresional, la admisión de la validez sin mayor explicación de una marca parcialmente similar en el nombre, como lo es «Ultra Motor Oil», utilizada para el producto del mismo género que usa aquella, constituye una clara contradicción, no solo entre esos motivos *per se*, sino entre estos y el dispositivo de la decisión hoy objetada, el cual no se corresponde con los derechos que protegen la marca «Ultra», reconocidos según se ha dicho por la Corte *a-qua*;

Considerando, que por otra parte, la sentencia atacada contiene la afirmación de que las marcas de fábrica en cuestión «son diferentes», sin explicar en qué consiste esa diferencia, sobre todo habiendo admitido, por el contrario, que las mismas coinciden en la palabra «Ultra», incurriendo dicho fallo, asimismo, en la omisión de motivar si tal coincidencia, en cuanto al género del producto que ampara y a su denominación, podía inducir a confusión o equivocación en el público consumidor, a los fines de establecer la validez o no del registro de la marca «Ultra Motor Oil»; que, en tales circunstancias, resulta forzoso reconocer que la referida sentencia adolece de falta de base legal, como lo alega la recurrente, porque no contiene una exposición completa de los hechos de la causa, en el aspecto señalado, ni los motivos suficientes que le permitan a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ejercer su poder de control y verificar si en la especie se hizo o no una correcta aplicación de la ley;

Considerando, que las razones manifestadas anteriormente ponen de relieve la existencia en el fallo impugnado de los vicios que sustentan los medios analizados, por lo que procede la casación de dicha sentencia.²⁵

M. Confusión o error entre marcas. Determinación

El artículo 74 de la Ley No. 20-00, en consonancia con el 6 bis del Convenio de París, prohíbe registrar como marca un signo que afecte intereses de terceros, en el sentido de que sea idéntico o se asemeje de forma tal que pueda crear confusión con una marca registrada.

La determinación de esa confusión por el juzgador puede hacerse a partir de una simple comparación de las marcas en conflicto en cuanto a sus letras, su sonido, la presentación de los productos que identifican y la finalidad o equivalencia de estos. De evidenciarse identidad en la totalidad o parte de las letras que las componen y en la finalidad del producto que identifican, así como parecido en su fonética y presentación, resultaría incuestionable «que mantener ambas marcas en el mercado conduciría a las personas que intervienen en el mercado [sic], y particularmente a los consumidores, a incurrir en confusión y error, con todos los perjuicios que ello implica».²⁶

²⁵ Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia No. 4, de fecha 01/10/2003, B.J. 1115, p.223-226. Sunoco Overseas, Inc. (recurrente) c. Ingeniería, Ventas y Servicios, C. por A. (recurrido). Signos: Ultra c. Ultra Motor Oil (marcas). [en línea] <http://www.poderjudicial.gob.do/consultas/consultas_sentencias/detalle_info_sentencias.aspx?ID=111520004> [Consulta: 16/2/2016].

²⁶ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 455, expediente No. 026-02-2006-00130, de fecha 11/07/2006. Industria Farmacéutica del Caribe, S.A. (INFACA) (recurrente) c. Laboratorios Farmacéuticos Asociados, S.A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución No. 0014-06, de fecha 18/01/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

En el mismo sentido, Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 260, expediente No. 026-02-2006-00475, de fecha 30/05/2007. Pepsico, Inc. (recurrente) c. Abraham Marcelo Torres González (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0020/2006, de fecha 09/02/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Fritos c. Friters (marcas).

En contrapartida, si su escritura y pronunciación, confrontadas en conjunto, «no hacen incurrir en ningún tipo de desconcierto a los terceros» y «tanto el impacto visual como auditivo de las mismas son distintos», ha sido juzgado que, por tanto, «existen suficientes elementos diferenciadores [...] que les permite[n] coexistir en el mercado sin crear error o confusión en el público consumidor». ²⁷ En este mismo orden, se ha decidido que no habría lugar a confusión con respecto a los consumidores si la presentación física de los productos identificados por las marcas enfrentadas es totalmente distinta en cuanto a los tipos de envase, letras y gráficos utilizados en los mismos. ²⁸

En el ámbito de los productos farmacéuticos, se ha señalado que la confusión es ineludible aun cuando se pretenda la distinción marcaria a partir de una sola letra y cuando los productos estén destinados a dolencias iguales o parecidas, partan del mismo componente químico y tengan presentaciones similares en lo que toca a empaques, colores, tamaños y agregados:

[..] la Corte es de criterio de que la omisión de una sola letra, la «I» en este caso, para crear la expresión mercadotécnica «TRACEF», constando el registro precedente de la marca «TRIACEF», no propicia un distingo efectivo frente a potenciales consumidores, máxime tratándose de dos medicamentos inyectables indicados para igual categoría de dolencias, o al menos muy parecidas, y que parten, incluso, del mismo componente químico; que hay decenas de probables grafías alternativas y afijos de los que bien pudo aco-

²⁷ Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 133, expediente No. 026-02-2006-00520, de fecha 23/03/2007. Pepsico, Inc. (recurrente) c. Abraham Marcelo González Torres (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 00049/06, de fecha 19/06/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Cheetos c. Che-Totis (marcas).

²⁸ Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 82, expediente No. 026-02-2007-00367, de fecha 26/02/2008. Colgate Palmolive Company (recurrente) c. Industrias Galáctica, C. por A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0014-2007, de fecha 22/02/2007, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Suavitel c. Suavisol (marcas).

piar la entidad demandada –hoy apelante– para crear una verdadera y lícita fórmula de discriminación, libre de cuestionamientos y aprehensiones;

Considerando, que en otro aspecto, en lo concerniente a las discrepancias que se constatan en la presentación de los productos en cuestión: empaques, colores, tamaños, agregados... y a que el personal farmacéutico estaría llamado a prevenir posibles confusiones entre ellos, huelga decir que contrario a como lo expone la intimante, para el comprador profano que por primera vez tenga el propósito de adquirir, conforme a las prescripciones de su médico, «TRIACEF» o «TRACEF», según sea el caso, y que a falta de uno le muestren el de la marca opuesta, es poco probable que de entrada pueda hacer la distinción de lugar y rechazar la medicina que se le oferta con la intención de seguir buscando y de hallar en lo sucesivo la insignia a la que en principio deseaba otorgar su voto económico, siendo, después de todo, muy parecida la composición de uno y otro.²⁹

N. Uso de partículas genéricas en marcas. Diferenciación entre aquellas que las incluyan

El uso de partículas genéricas en una marca determina que su titular no puede pretender un monopolio sobre esta y de figurar incluidas en otras, su diferenciación es perfectamente posible, sin que pueda pretenderse confusión entre ellas:

Considerando, que la partícula GERIATR es evocativa, por lo que cualquier persona ya sea física o moral, tiene derecho a evocar en sus marcas propiedades o características de los productos o servicios que ofrecen, pero esto no es impedimento para que otros fabricantes manifiesten en su marca las mismas propiedades o características de un producto que contenga ese contenido; que el referido término no puede ser apropiado por ninguna

²⁹ Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 614, expediente No. 026-02-2006-00395, de fecha 20/09/2006. Suiphar, S.A. (recurrente) c. Chemical Laboratorios, C. por A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0032/06, de fecha 27/04/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Triacef c. Tracef (marcas).

persona, ya que es de uso genérico o colectivo, no pudiendo impedirse a terceros la inclusión del mismo, puesto que se estaría creando un privilegio a favor del primero que haya registrado la marca lo que traería como consecuencia una competencia desleal.

[..]

Considerando, que esta Sala entiende que al escribirlas y al pronunciarlas confrontándolas desde su conjunto (las marcas (GERIATREX y GERIATRIC PHARMATON) no hacen incurrir en ningún tipo de desconcierto a los terceros; que tanto el impacto visual como auditivo de las mismas son distintos, por tanto, existen suficientes elementos diferenciadores entre ambas marcas que les permite coexistir en el mercado sin crear error o confusión en el público consumidor; por lo que el registro de la marca GERIATREX, no ha causado ningún perjuicio a los derechos adquiridos por la marca GARIATRIC PHARMATON.³⁰

Se ha señalado asimismo que las marcas que pretendan ser registradas con posterioridad a aquellas integradas en su denominación por un componente genérico –que nunca podrá ser el nombre de un principio activo del producto que identifica, en el caso de fármacos– deben ser lo suficientemente distintivas para poder competir en el mismo ámbito comercial:

Considerando, que es evidente que en la industria farmacéutica la denominación de una sustancia activa no puede ser expropiada por nadie con carácter de exclusividad; que si bien esto es verdad, no lo es menos que en presencia del registro previo de un determinado producto, hecho a partir del nombre de un componente genérico, los que pretendan ser inscritos con posterioridad, se supone que adopten signos o formatos de contundente distintividad, que contribuyan a hacer de la marca emergente algo

³⁰ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 275, expediente No. 026-02-2006-00716, de fecha 30/05/2007. Pharmaton, S.A. (recurrente) c. Fraperco, C. por A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0040/06, de fecha 25/05/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Geriatrex (marca).

en verdad novedoso y particular; que de lo contrario estaría propiciándose una cultura de caos y hasta de eventual competencia desleal.³¹

O. Cancelación de marca por no uso. Parte interesada. Representación

La cancelación de una marca por no uso no puede ser ejercitada de oficio por ONAPI, sino a petición de una parte que demuestre un interés legítimo y directo en los términos del artículo 93 de la Ley No. 20-00. Dicho interés es perfectamente reconocible en cabeza de una sociedad comercial aun cuando su mandatario no especificase que actuaba en su nombre, en un pedido de cancelación si esa omisión fue subsanada con posterioridad y en forma previa a la decisión sobre un fin de inadmisión fundado en la causal de falta de interés:

Considerando, que con prelación al aspecto de fondo y al análisis sobre la pertinencia o no de la propuesta de eliminación del registro marcario a que se contrae la contestación, conviene reparar en los serios cuestionamientos que se formulan a la petición original, sometida por la *Lic. Miriam Fernández Girat*, sin que en aquella ocasión se hiciera constar que la requeriente actuaba en su condición de mandataria, a nombre de BRASSERIE NACIONAL DE HAITI, S.A.; que, en definitiva, expone la apelante, ni la *Lic. Fernández* ni tampoco la empresa que dice representar, acreditan un interés legítimo en obtener que el registro de marras sea invalidado, «situación que –a su juicio– debió haber sido considerada por la ONAPI para proceder a rechazar la acción en cancelación tanto en el fondo como en la forma por falta de interés legítimo» [sic];

Considerando, que es verdad que la no justificación de un interés legítimo inhabilita al impetrante para pedir la radiación del registro, lo que de

³¹ Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 614, expediente No. 026-02-2006-00395, de fecha 20/09/2006. Suiphar, S.A. (recurrente) c. Chemical Laboratorios, C. por A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0032/06, de fecha 27/04/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Triacef c. Tracef (marcas).

entrada se advierte en la redacción del artículo 93 de la L.20-00, al exigirse, como es natural, la calidad de «persona interesada» en todo aquel o aquella que así lo solicite al Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI; que nada más acorde con la esencia misma de la institución, por no tratarse de una acción pública ejercitable de oficio por la administración o a iniciativa de cualquiera, sino que amerita la comprobación y puesta de manifiesto de un interés legítimo y directo;

Considerando, que aunque en principio la expresión «persona interesada» se revela algo difusa por la multiplicidad de situaciones incardinables en esa fórmula inexacta e imprecisa, lo cierto es que las circunstancias concretas del caso que ahora nos ocupa, en que una compañía extranjera, según las piezas que obran en el legajo, de nombre «VIVA, S.A.», aparece cediendo sus derechos marcarios en territorio dominicano a la entidad BRASSERIE NATIONAL D' HAITI, también de procedencia extranjera, y luego esta última apoderando a la *Lic. Miriam Fernández de Girat* junto a otros abogados, para la preparación de la plataforma legal que permita su incursión en el mercado local a través de su oferta de bienes y servicios, no dejan duda de que efectivamente hay un interés manifiesto y cabal en los indicados actores con vistas a la cancelación del asiento registral del que es titular S. M. JALEEL & COMPANY LIMITED, operación que a su vez les permitiría usufructuar sin tropiezos y sin comprometer su responsabilidad civil, la denominación mercantil «VIVA»;

Considerando, que más aún, nadie discute que los comerciantes concurrentes al mercado se encuentran en capacidad de justificar un interés, y, por tanto, su legitimación activa, para solicitar la declaratoria de caducidad de una marca de la que pretenden servirse o hacer uso en el futuro inmediato, misma que de entrada les está vedada por hallarse registrada a nombre de otro u otros que ya la han inscrito;

Considerando, que resulta irrelevante el hecho de que en principio la reclamación fuese presentada ante las autoridades del Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI por la *Lic. Miriam Fernández*, sin especificar que actuaba por mandato recibido de la BRASSERIE NATIONAL D' HAITI, lo cual, para bien o para mal, constituye un uso bastante generalizado y recurrente en este tipo de dependencias oficiales; que aún cuando en aquella

época no contara con un «poder» formal o por escrito, la omisión es perfectamente subsanable, además de que cualquier causal de inadmisibilidad, en los términos del artículo 48 de la L.834 de 1978, deviene en inoperante si sus efectos han desaparecido al momento del juez dictaminar.³²

P. Objetivo de la explotación de una marca. Implicaciones de un uso efectivo. Supuestos de no uso. Uso posterior a una acción en cancelación

La explotación de una marca implica la oferta de productos o servicios o la publicidad de estos de manera constante, en forma apreciable y notoria, de cara a su fortalecimiento en el mercado, y no de manera simulada o esporádica. Los motivos que justifiquen su no uso, para ser considerados, deberán tratarse de circunstancias ajenas a su titular, tales como medidas administrativas o disposiciones legales:

Considerando, que en lo que hace al fondo del asunto, huelga resaltar que el principio de la obligatoriedad de uso de la marca se erige en un imperativo de primer orden, a tono con la necesidad de consolidar ese bien –la marca– como patrimonio inmaterial; que con ello, de paso, se evita la conversión de la ONAPI en un «fondeadero» de marcas no usadas y se adecuan los registros oficiales, en su contenido formal, a la realidad del mercado [...];

[..]

Considerando, que el uso de la marca debe ser real y efectivo, por contraposición a lo que sería uno puramente formal o simulado en el peor de los casos, con el solo propósito de evitar la sanción de caducidad; que ese uso efectivo aludido más arriba, supone una continua y trascendente inyección de mercancías al mercado y/o en la oferta persistente de un

³² Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 289-2010, expediente No. 026-02-2009-00707, de fecha 05/05/2010. s.m. Jaleel & Company Limited (recurrente) c. Brasserie Nacional D' Haiti, S.A. (BRANA, S.A.)(recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0047-2009, de fecha 25/06/2009, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Viva (marca).

determinado servicio, o en su defecto en una importante labor publicitaria como preparación sería –ha sostenido la audiencia provincial de Barcelona– del proceso de fabricación o de venta del artículo de la marca, lo que excluye, dice esa audiencia provincial, «las utilizaciones meramente internas, económicamente irrelevantes y ocasionales» (*Sent. del 7 de marzo de 1995*); Considerando, que la efectividad en el empleo de la marca se refiere a que este sea objetivamente apreciable, notorio, con una repercusión a nivel del mercado que justifique el mantenimiento del privilegio de uso, puesto que las ventas esporádicas, sostiene la mejor doctrina, pueden ser sintomáticas de apariencia o simulación; que es precisamente el espíritu del artículo 94.1 de la Ley de Propiedad Industrial, en que puede leerse: «Se entiende que una marcha se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado nacional bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, el producto de que se trate, la naturaleza de los productos o servicios de que se trata y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización». Considerando, que asimismo el Tribunal Supremo Español, en sentencia del 22 de enero de 2000, ha externado que *«para que exista un uso efectivo y real de la marca, esta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular el derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir aquella exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo»* [sic], criterio al que también se abraza esta Corte;

Considerando, que los señores S. M. JALEEL & COMPANY LIMITED aducen en su defensa la cláusula de salvaguarda prevista en el artículo 93.1 de la L.20-00, relativa a la no cancelación del registro «cuando existieran motivos justificados para la falta de uso» [sic]; que sobre el particular cabe precisar que el eximente invocado se inspira en supuestos muy específicos en que la inacción del titular tiene una excusa razonable, en atención a circunstancias extrañas a él que no le son imputables y que impiden o dificultan extraordinariamente la explotación del signo en el mercado; que es esa la interpretación, y no otra, que ameritan los «motivos justificativos» a

que se refiere el texto, sugestiva, por ejemplo, de medidas administrativas o disposiciones legales que prohíban la venta de los artículos de la marca o que paralicen la importación de materia prima indispensable;

[..]

Considerando, que es indiferente que en fecha posterior al pedimento de radiación en contra de s. M. JALEEL & COMPANY LIMITED, el *Grupo Rojas & Co., C. por A.* importara un cargamento de 132 cajas de la bebida que supuestamente habría de ser comercializada con la marca «VIVA», ya que semejante intento de subsanación, en evidente respuesta frente a la acción en declaratoria de caducidad por «no uso» emprendida por la BRASSERIE NACIONAL DE HAITI, no solo denota poca seriedad, sino que sobreviene en momentos en que los peticionarios habían ya ejercido un derecho adquirido; que la solución en contrario lesiona el principio de seguridad jurídica y transmite una idea de volubilidad no compatible con el estado de derecho y la imparcialidad que demanda la aplicación de las reglas de juego.³³

Q. Fin de un registro marcarío de mala fe. Configuración de la notoriedad de una marca. Imposibilidad de coexistencia ante la existencia de una marca notoria. Cometido de las marcas

El registro de una marca de mala fe tiene por objeto aprovecharse de la reputación de la marca de un tercero y si esta es notoria –es decir, sobradamente conocida en un sector de actividad–, la obtenida con mala fe no puede subsistir en el mercado de manera paralela, por el evidente riesgo de error o engaño que generaría dicha coexistencia y la distorsión que traería en cuanto al cumplimiento de sus fines esenciales:

Considerando, que las partes instanciadas están contestes en que la moción administrativa elevada por NIKE INTERNATIONAL, LTD. al

³³ Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 289-2010, expediente No. 026-02-2009-00707, de fecha 05/05/2010. s.m. Jaleel & Company Limited (recurrente) c. Brasserie Nacional D’Haití, S.A. (BRANA, S.A.) Recurso de apelación contra la resolución núm. 0047-2009, de fecha 25/06/2009, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Viva (marca).

Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI, en cuanto al registro No.59385 y en base al artículo 74 de la L. 20-00, excede con amplio margen el término fatal de los cinco (5) años previsto en el artículo 92.5; que lo que sí se discute sobre este particular, es si CAMPOMAR, S.L. actuó de buena fe al hacer el registro de la marca «NIKE», luego de que el mismo le fuese otorgado años atrás a su contraparte, puesto que de establecerse lo contrario, la acción en nulidad del segundo registro tornaríase imprescriptible;

Considerando, que tampoco es un hecho controvertido que al diligenciar el registro de su marca, CAMPOMAR, S.L. tenía noticias de que, con anterioridad, en nuestro país, le había sido reconocido a NIKE INTERNATIONAL, LTD.; que ello se comprueba a partir del tráfico de correspondencias que durante los años 80' tuviera lugar entre las dos sociedades comerciales, un intercambio que justamente se produjo a iniciativa de los recurridos, lo cual estos no niegan;

Considerando, que más aún, es evidente, por ser una cuestión de absoluto dominio público y de percepción general en República Dominicana y en todas partes, que «NIKE», en el ramo de los artículos deportivos y demás renglones conexos o relacionados, es una marca notoria; que CAMPOMAR, S.L. lo sabía, y tanto es así que algunos años antes de obtener el registro de su denominación mercantil, se puso en contacto con los ejecutivos de NIKE INTERNATIONAL, LTD. a los fines de proponerles emprender en común el proyecto de una línea de fragancias, llegando al punto de admitir, en una de las tantas comunicaciones que se suscitaron entre ellas: *«es indudable que la marca, sin el logotipo de su empresa, pierde fuerza»* [sic];

Considerando, que la corte es del criterio de que los elementos ponderados en los últimos dos párrafos, permiten retener, sin dificultad alguna, que el registro de la marca denominativa «NIKE» de CAMPOMAR, S.L. no es precisamente inocuo o de buena fe; que por el contrario, todo sugiere que en su día fue gestionado en el ánimo de tomar ventaja y aprovecharse de la reputación ajena que desde finales de la década de los 70' vienen fomentando en el mundo occidental, a través de su vasta producción, los señores de NIKE INTERNATIONAL, LTD., quienes, dicho sea de paso, ya no solo se limitan a la venta de calzados y demás efectos deportivos en sentido estricto, sino

también de relojes, lentes de sol, cinturones, billeteras, reproductores de música, ropa informal, etc., sea de elaboración propia o por otras empresas, bajo la fórmula del merchandising;

Considerando, que es en ese contexto de expansión y de constante diversificación de su oferta, muy característico, como se sabe, de las marcas notorias y con más razón de las renombradas, en que se debe barruntar la eventualidad, ciento por ciento ineludible, de que a la vista de una colonia o de un perfume «NIKE», al consumidor promedio se le haga imposible obviar la confusión y termine asociándolo a la gama de productos distribuidos por NIKE INTERNATIONAL, LTD. o que al menos llevan su impronta;

Considerando, que de no haber de por medio una marca notoria y refiriéndose los registros de que se trata a mercaderías de distintas categorías, destinadas, en principio, a comercializarse en diferentes áreas del mercado, las unas en deporte y recreación y las otras en cosmética, tal vez, como sugiere la resolución impugnada, podrían los dos subsistir concomitantemente en el mercado, libres de interferencias, sin riesgo de error o engaño; que sin embargo la realidad muestra otra cosa, ya que es harto determinante el peso de una marca notoria incidiendo en el problema, de una marca que como hemos expresado hará la diferencia a la hora en que el ciudadano profano se aboque a comprar un perfume, lea «NIKE» en la etiqueta y entonces no esté en capacidad de evitar relacionarlo o vincularlo con NIKE INTERNATIONAL, LTD. y los bienes de su catálogo;

Considerando, que una marca, «NIKE» en este caso, se tiene por notoria cuando es sobradamente conocida en un sector de actividad, e inclusive, por el solo efecto de esa condición, al igual que como sucede con las marcas renombradas, podría ser utilizada por sus titulares sin necesidad de registro constitutivo;

Considerando, que las marcas, de cara a lo que es el flujo de mercancías y servicios en la sociedad de consumo, cumplen en el ordenamiento tres cometidos fundamentales, a saber: función distintiva, publicitaria y de garantía; que la distintividad es esencial, porque viabiliza al público la identificación de la oferta en un mercado abierto y abigarrado, en franco proceso de expansión y de libre competencia; que otro tanto se afirma de la publicidad y de la garantía, toda vez que lo primero propicia a los

titulares la posibilidad de proyectarse y venderse mejor, mientras que lo segundo confiere al consumidor la ventaja de saber a quién dirigir potenciales reclamos y quejas.³⁴

R. Marcas tridimensionales. Carácter distintivo en botellas y envases

En el ámbito de las marcas tridimensionales, y en particular en lo que se refiere a botellas y envases, ha sido decidido que para determinar el carácter distintivo, «debido a las dificultades para innovar en esta materia, resulta suficiente con una originalidad relativa, [...] es decir, que por tratarse de un signo distintivo débil solo es exigible un nivel mínimo de distintividad a fin de que pueda ser identificado».³⁵

S. Marcas evocativas. Debilidad. Coexistencia en virtud de evocación, no de reproducción

Ha sido juzgado «que cualquier persona ya sea física o moral tiene derecho a evocar en sus marcas propiedades o características de los productos o servicios que ofrecen», lo que «no es impedimento para que otros fabricantes evoquen en su marca las mismas propiedades o características de un producto que contenga ese contenido».³⁶ Ahora bien, aunque el elemento evocativo pueda aparecer en otra marca, su

³⁴ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 385, expediente No. 026-02-2006-00779, de fecha 17/07/2007. Nike International Ltd. (recurrente) c. Campomar, S.L. (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0069-2006, de fecha 10/08/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Nike (marca).

³⁵ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 13, expediente No. 026-02-2006-00324, de fecha 17/01/2007. Anheuser-Busch Companies, Inc. (recurrente) c. Companhia Brasileira de Bebidas (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0028/06, de fecha 16/03/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: marca tridimensional (diseño de botella, clase 32).

³⁶ Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 133, expediente No. 026-02-2006-00520, de fecha 23/03/2007. Pepsico, Inc. (recurrente) c. Abraham Marcelo González Torres (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución

identidad no es necesaria, pues podría tratarse de productos identificados fonéticamente en forma distinta. Su coexistencia estaría permitida por el hecho de compartir una partícula evocativa – una sílaba, por ejemplo–,³⁷ pero no si una reproduce o imita la otra:

[...] el hecho de que se trate de marcas evocativas y de que cualquier persona tenga derecho a evocar en sus marcas las mismas cualidades, propiedades o características, no es sinónimo de que estos signos deban ser idénticos; que si bien se trata de marcas débiles, dicha fragilidad se limita al hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen los mismos conceptos, no así que se incurra en la reproducción o imitación total o parcial de su marca, y es que, ciertamente, es posible evocar una misma característica en dos productos con vocablos totalmente diferentes.³⁸

Así, se ha determinado que cuando una marca evocativa incluye todas las partículas de uso común presentes en otra del mismo tipo, se hace imposible su presencia conjunta en el mercado:

Considerando: que si bien cierto que esta alzada comparte lo que doctrinalmente ha sido establecido de que no puede monopolizarse una partícula de uso común, no menos cierto es que el hecho de que una marca por ser evocativa, es decir, aquella que insinúa una o varias características o atributos del producto, y en consecuencia sea considerada como débil, se beneficie de esta condición para que a la persona quien la solicite le sea aprobado el registro correspondiente, sobre todo en la especie, que no se trata de una partícula propiamente, sino que la marca registrada por el

núm. 00049/06, de fecha 19/06/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Cheetos c. Che-Totis (marcas).

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 260, expediente No. 026-02-2006-00475, de fecha 30/05/2007. Pepsico, Inc. (recurrente) c. Abraham Marcelo Torres González (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0020/2006, de fecha 09/02/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Fritos c. Friters (marcas).

recurrente (Oddent Fluor), está compuesta por dos palabras que se refieren a características propias del producto, y la marca a cuyo registro se opone la recurrente, que es Odontofluor, no incluye una de ambas partículas de uso común, sino que las incluye las dos, siendo criterio de esta alzada, contrario a lo establecido en la resolución recurrida, que existe entre ambas marcas un riesgo de confusión por la similitud tanto en términos fonéticos como gramaticales, no verificándose ningún carácter de distintividad entre las mismas.³⁹

***T. Uso de nombres comerciales similares, genéricos o no.
Confusión. Prevención de actos de competencia desleal por parte
del Estado***

La aparición en el comercio de un nombre comercial con posterioridad a la explotación de uno similar en forma anterior, genérico o no, en el mismo sector de servicios, plantea una distorsión en el mercado, configuradora de un acto de competencia desleal que el Estado debe evitar:

[..] es evidente que el empleo indistinto de la grafía «telefónica» con cargo a dos o más empresas diferentes que despliegan sus actividades de comercio en un mismo sector, telecomunicaciones en este caso, propicia potencialmente problemas de confusión entre consumidores ya familiarizados con la denominación TELEFONICA, S.A. y que podrían de un momento a otro ser proclives a asumir que las partes en litis son compañías filiales o que en conjunto, en la peor de las circunstancias, son una misma cosa;

[..] ciertamente, tal cual denuncian los apelantes, el uso sostenido en el tiempo de un nombre por determinada razón social, sin importar que sea genérico o no, degenera a la postre en una situación de hecho en que ya

³⁹ Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 270, expediente No. 026-02-2008-00510, de fecha 27/05/2009. Farmacéutica Industrial, S.A. (recurrente) c. Ethical Pharmaceutical, C. por A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0028-2008, de fecha 24/04/2008, de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Signos: Oddent Fluor c. Odontofluor (marcas).

la gente termina asumiéndolo y haciendo de él una marca individual, no conviniendo entonces, por prudencia elemental, introducir al mercado un factor disociador o de conflictos innecesarios;

[..]

[..] asiste al Estado, por órgano de sus dependencias competentes para hacerlo, el deber de prevenir la competencia desleal y cuidar de que no se susciten dificultades ostensiblemente predecibles entre entidades e intereses contrapuestos en determinada área del comercio; que si en la especie la confrontación separara a grupos destinados a desenvolver sus rutinas en sectores bien diferenciados de la producción de bienes y servicios, acaso las complicaciones serían menores y hecho el distingo de lugar a través del vocablo «*intercontinental*» incorporado al nombre de la operadora emergente, es muy probable que el tribunal no viera obstáculo alguno en visar el registro.⁴⁰

U. Nombre comercial individualizado. Imposibilidad de confusión con otro

Ha sido juzgado que cuando un nombre comercial está suficientemente individualizado, no es posible su confusión con otro, por lo que no procede una acción en nulidad en su contra, máxime cuando: 1) la parte que invoca la anulación no prueba cuáles son los daños que puede o podría causarle el uso del nombre comercial, y 2) existe además una serie de elementos que impide que pueda surgir tal confusión, tales como «brochures» de promoción o publicidad, puestos a disposición de los interesados.⁴¹

⁴⁰ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, sentencia No. 522, expediente No. 026-02-2006-00248, de fecha 02/08/2006. Telefónica, S.A. (recurrente) c. Telefónica Intercontinental (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0027-06, de fecha 16/03/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Telefónica (nombre comercial).

⁴¹ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 645, expediente No. 026-02-2008-00119, de fecha 10/12/2008. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (recurrente) c. Banco de Reservas de la República Dominicana (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 000305, de

V. Falta de personalidad jurídica de un nombre comercial. Consecuencias

Concisamente se ha precisado que un nombre comercial no tiene personalidad jurídica propia y, por tanto, no puede por sí solo intentar acciones judiciales, ya que para poder encaminar una acción en justicia se requiere ser un sujeto con capacidad para contraer obligaciones y adquirir derechos.⁴²

W. Titularidad del nombre de una asociación sin fines de lucro

El nombre de una asociación sin fines de lucro con personería jurídica propia para representar a sus miembros ha de registrarse en provecho de esta, ya que el mismo se encuentra reservado a favor de sus integrantes, quienes tienen derechos igualitarios sobre sus bienes intangibles, y no a favor de una persona en particular.⁴³

X. Primer uso en el comercio de un nombre comercial. Consecuencia frente a los terceros. Prueba del uso en el ámbito jurisdiccional

El artículo 113 de la Ley No. 20-00 dispone que el derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer

fecha 20/09/2007, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Presta Pronto c. BR Presta Pronto Banreservas (nombres comerciales).

⁴² Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 761, expediente No. 026-02-2006-00327, de fecha 21/11/2006. Centro Comercial La Sirena (recurrente) c. Heriberto Bacilio (recurrido). Recurso de apelación contra la sentencia No. 00531/06, expediente No. 035-2005-00854, de fecha 02/05/2006, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Signo: Centro Comercial La Sirena (nombre comercial).

⁴³ Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 220, expediente No. 026-02-2006-00814, de fecha 15/05/2007. Moisés Ramírez del Villar (recurrente) c. Andrés Dirocié Montás y Ramón Gutierrez Frías (recurridos). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0085-06, de fecha 26/10/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Fundación de exmilitares y excombatientes constitucionalistas unificados, Inc. (nombre comercial).

uso en el comercio. La continuidad en esa explotación, que debe ser probada tanto ante la autoridad administrativa como la instancia jurisdiccional, favorece su oposición ante terceros que pretendan el registro de un nombre idéntico o similar:

[..] que hace obtener el derecho al uso exclusivo de un nombre la continuidad en uso que se haga sobre el mismo, imponiéndose al que lo haya registrado con posterioridad; que es tanto así que el titular de un nombre comercial puede actuar contra un tercero que use en el comercio un signo distintivo idéntico o parecido a su nombre comercial;

Considerando: que los señores JUAN ANTONIO SANTANA BELTRÁN y MARGARITA ROJAS no han acreditado en esta jurisdicción el uso continuo y de buena fe que han realizado en el comercio del nombre «EL PALACIO DEL SANDWICH»; que aunque esto lo hayan probado por ante los organismos administrativos, esta cuestión debió también ser probada en esta instancia; que al no hacerlo así, violaron el precepto establecido en el artículo 1315 del Código Civil.⁴⁴

Y. Competencia desleal. Configuración

La Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial considera en forma genérica como acto desleal todo aquel contrario a los usos y prácticas honestos (artículo 176), al tiempo que lista, en forma ejemplificativa, una serie de actos y usos que caracterizan la deslealtad en el ámbito comercial o profesional (artículo 177).

El uso de los signos distintivos de un tercero constituye un acto de competencia desleal (artículo 177, literal d) y en ese tenor se ha juzgado que el mismo «se configura con el simple uso de cualquier

⁴⁴ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 620, expediente No. 026-2003-00328, de fecha 27/12/2005. Huáscar José Andújar Peña (recurrente) c. Juan Antonio Santana y Margarita Rojas (recurridos). Recurso de apelación contra la resolución núm. 000001/03, de fecha 09/02/2003, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Palacio del Sandwichs (nombre).

signo o marca sin la previa y debida autorización de su titular».⁴⁵ Asimismo, ha sido decidido que este se concreta cuando se pretende el registro de una marca similar a otra que se ha venido «utilizando notoriamente».⁴⁶

En el sector comercial, el Tribunal Constitucional ha observado que una publicidad no engañosa ni falsa no encuadra como acto que tipifique la competencia desleal:

[...] el hecho de que una empresa afirme, como ha ocurrido en la especie, que uno de sus productos es el mejor del mercado, no puede considerarse un comportamiento constitutivo de competencia desleal. Tal afirmación pudiera hacerla perfectamente la compañía que promueve el producto de la competencia. Otra hubiera sido la situación, por ejemplo, si en la publicidad se incluyeran informaciones negativas en relación con otros productos colocados en el mercado, situación que no ha ocurrido en la especie.⁴⁷

El anterior criterio fue externado en ocasión de un recurso de revisión constitucional contra una sentencia que rechazó una acción de amparo que pretendía la suspensión y retiro de una campaña publicitaria entendida como desleal, engañosa y violatoria del derecho a la libre empresa de la accionante. En esa decisión, en sus considerandos claves, se expresó lo siguiente:

⁴⁵ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil, Primera Sala, sentencia No. 365-15-00769, expediente No. 365-14-00682, de fecha 02/06/2015. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Redy Miguel y/o Miguel C. Jáquez Espinal (demandados).

⁴⁶ Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 141, expediente No. 026-2005-00270, de fecha 27/03/2007. Laboratorios Unión, S.A. (recurrente) c. Laboratorios Procaps, S.A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 00005/05, de fecha 20/01/2005, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: BYE FLU c. NYFLU (marcas).

⁴⁷ Tribunal Constitucional, sentencia TC/0600/15, expediente No. TC-05-2014-0248, de fecha 17/12/2015. Recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Unilever Caribe, S. A. contra la sentencia No. 038-2013-01153, dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional del 16/12/2013.

CONSIDERANDO: que amén a la falla visualizada en la afirmación de que el detergente Fab es el de mejor desempeño de República Dominicana, cuando para ello debieron realizarse estudios imparciales respecto a todos los productos de esta naturaleza que se encuentran en el mercado nacional, cosa que no ha ocurrido en el caso de la especie, el tribunal entiende que mal podría prohibir la difusión de dicho mensaje, toda vez que el mismo a nuestro criterio no vulnera en ningún sentido el derecho a la libre empresa, pues no prohíbe ni limita en modo alguno el ejercicio de tal derecho fundamental, puesto que la accionada no ha hecho más que promocionar su producto con la divulgación de la campaña publicitaria antes mencionada, lo cual también es un derecho que le asiste, pues posee plena libertad de expresión para hacerlo.

CONSIDERANDO: que conforme doctrina jurisprudencial que este tribunal comparte, con el reconocimiento de la libertad de expresión se garantiza también el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas vacías las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de representación democrática, que es la base de todo ordenamiento jurídico-político (STCE 6/1981, FJ 3), afianzándose la doctrina de la posición preferente a la libertad de expresión, la cual extrapolamos al presente caso, pues la accionada ha adornado y tal vez exagerado, si se quiere, su producto al afirmar que es el mejor del mercado, sin embargo esto no daña en modo alguno a la accionante quien bien podría de igual modo afirmar que su producto es el mejor del mercado.

CONSIDERANDO: que por los motivos expuestos, el tribunal tiene a bien declarar buena y válida en cuanto a la forma la presente Acción de Amparo y en cuanto al fondo rechazar en todas sus partes la presente acción constitucional de amparo, por no existir violación a ningún derecho fundamental, tal y como contará en la parte dispositiva de esta decisión.⁴⁸

⁴⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia No. 038-2013-01153, de fecha 16/12/2013. Citada en la sentencia TC/0600/15, expediente No. TC-05-2014-0248, de fecha 17/12/2015, del Tribunal Constitucional.

TEXTOS LEGALES

Constituciones de la República Dominicana

Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010, G.O. 10561 del 26 de enero de 2010.

Acuerdos, convenios y tratados

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Ginebra (Suiza), 1994, ratificado por República Dominicana en fecha 9 de marzo de 1995.

Convenio de Berna para la Protección de la Obras Literarias y Artísticas. Acta de París, París, 24 de junio de 1971.

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA), 1 de marzo de 2007.

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro de Marcas (adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007).

Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del Protocolo concerniente a ese Arreglo (1 de enero de 2015).

Leyes, decretos y reglamentos

Código Civil de la República Dominicana, Santo Domingo, 4 de julio de 1885.

Código de Procedimiento Civil y Legislación Complementaria, Santo Domingo, 17 de abril de 1884.

Código de Propiedad Intelectual francés, Arrêt n.º 732 du 25 juin 2009 (07-20.387) - Cour de cassation - Première chambre civile.

Ley 13-07 que crea el Tribunal Contencioso-Administrativo y Tributario del 5 de febrero de 2007, G.O. 10409 del 6 de febrero de 2007.

Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, del 6 de agosto de 2013, G.O. No. 10722 del 8 de agosto de 2013.

- Ley No. 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana de fecha 29 de julio de 2010, G.O. 10580 del 10 de agosto de 2010.
- Ley No. 14-94 que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 2 de agosto de 1947, G.O. 6673 del 9 de agosto de 1947.
- Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo de 2000.
- Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor del 21 de agosto 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto de 2000.
- Decreto 362-01 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, 14 de marzo de 2001, G.O. 10076 del 14 de marzo de 2001.
- Decreto No. 1873, 29 de septiembre de 2014. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

JURISPRUDENCIA

- Tribunal Constitucional, sentencia TC/0238/15, expediente No. TC-01-2013-0083, de fecha 20/08/2015. Asociación de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP) (accionante). Acción directa de inconstitucionalidad contra proceso de cobro pretendido por la Sociedad de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM).
- Tribunal Constitucional, sentencia TC/362/15, expediente No. TC-01-2004-0016, de fecha 14/10/2015. Acción directa de inconstitucionalidad incoada por Teleantillas S.A.S, Interamerica Broadcasting and Production Co., S.A., y Corporación Dominicana de Radio y Televisión, C. por A., contra la resolución No. 02-04, que homologa el reglamento de tarifas por comunicación y ejecución pública de las obras musicales fijada por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM), dictada por la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) el 20/02/2004.
- Tribunal Constitucional, sentencia TC/0600/15, expediente No. TC-05-2014-0248, de fecha 17/12/2015. Recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Unilever Caribe, S. A. contra la sentencia No. 038-2013-01153, de fecha 16/12/2013, dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 4, de fecha 01/10/2003, B.J. 1115. Sunoco Overseas, Inc. (recurrente) c. Ingeniería, Ventas y Servicios, C. por A. (recurrido). Signos: Ultra c. Ultra Motor Oil (marcas).
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia de fecha 24/05/2013, expediente No. 2010-126. Philip Morris Products, S. A. (recurrente) c. British American Tobacco (Brands) Limited (recurrido). Signo: Wides (marca).
- Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, sentencia No. 523, de fecha 21/12/2015. Cayena Managment, S.R.L. (recurrente) c. Joachin Benjamin Geppert y Boris Ratmansky (recurridos).
- Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia No. 237, de fecha 27/05/2015. Recurso de casación contra la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 30/09/2013. Shell International Brands AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida).
- Tribunal Superior Administrativo, Primera Sala, sentencia No. 489-2013, expediente No.030-12-00818, de fecha 27/12/2013. Barthel Intertrade, Inc. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso contencioso-administrativo contra la resolución de reconsideración núm. 0086-2011, de fecha 20/12/2011, dictada por el director general de la ONAPI. Patente de invención «Máquina de llenado de contenedores».
- Tribunal Superior Administrativo, Segunda Sala, sentencia No. 00004-2016, expediente No. 030-15-02395, de fecha 16/02/2016. Asociación Dominicana de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP) (accionante) c. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM) (accionada).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, sentencia No. 174, de fecha 14/04/2005. Recurso de apelación contra las sentencias números 2001-0350-3394, de fecha 22/08/2002, y 2001-0350-3394, de fecha 09/07/2003, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Felipe Radhamés Santana Rosa y Auto Sandwich Payano's (recurrente) c. Juan Evangelista Frías Payamps y Comercial Payán, C. por A. (recurrido). Signos: Barra Payán c. Auto Sandwich Payano's (nombres comerciales).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, sentencia No. 522, expediente No. 026-02-2006-00248, de fecha 02/08/2006. Telefónica, S.A. (recurrente) c. Telefónica Intercontinental

(recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0027-06, de fecha 16/03/2006 de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Telefónica (nombre comercial).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Presidencia, ordenanza civil No. 8, expediente No. 026-01-2014-0104, de fecha 12/02/2015. Diego Andrés Teruel Espinal (demandante) c. Centro de Ensamblaje Wang Qi Lian, S.R.L. y Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (demandados). Demanda en suspensión de la ejecución provisional de la resolución núm. 0054-2014, de fecha 12/08/2014 de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: X1000 (marca).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 196, expediente No. 026-2005-00023, de fecha 26/07/2005. Ethical Pharmaceutical, C. por A. (recurrente) c. SANOFI AVENTIS y Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurridos). Recurso de apelación contra la sentencia No. 014, expediente No. 504-05-04825, de fecha 28/04/2005, dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 620, expediente No. 026-2003-00328, de fecha 27/12/2005. Huáscar José Andújar Peña (recurrente) c. Juan Antonio Santana y Margarita Rojas (recurridos). Recurso de apelación contra la resolución núm. 000001/03, de fecha 09/02/2003 de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Palacio del Sandwich (nombre).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 455, expediente No. 026-02-2006-00130, de fecha 11/07/2006. Industria Farmacéutica del Caribe, S.A. (INFACA) (recurrente) c. Laboratorios Farmacéuticos Asociados, S.A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0014-06, de fecha 18/01/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 614, expediente No. 026-02-2006-00395, de fecha 20/09/2006. Suiphar, S.A. (recurrente) c. Chemical Laboratorios, C. por A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0032/06, de fecha 27/04/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Triacef c. Tracef (marcas).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 761, expediente No. 026-02-2006-00327, de

- fecha 21/12/2006. Centro Comercial La Sirena (recurrente) c. Heriberto Bacilio (recurrido). Recurso de apelación contra la sentencia No. 00531/06, expediente No. 035-2005-00854, de fecha 02/05/2006, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Signo: Centro Comercial La Sirena (nombre comercial).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 13, expediente No. 026-02-2006-00324, de fecha 17/01/2007. Anheuser-Busch Companies, Inc. (recurrente) c. Companhia Brasileira de Bebidas (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0028/06, de fecha 16/03/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: marca tridimensional (diseño de botella, clase 32).
- Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 133, expediente No. 026-02-2006-00520, de fecha 23/03/2007. Pepsico, Inc. (recurrente) c. Abraham Marcelo González Torres (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 00049/06, de fecha 19/06/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Cheetos c. Che-Totis (marcas).
- Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 141, expediente No. 026-2005-00270, de fecha 27/03/2007. Laboratorios Unión, S.A. (recurrente) c. Laboratorios Procaps, S.A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 00005/05, de fecha 20/01/2005, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: BYE FLU c. NYFLU (marcas).
- Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 220, expediente No. 026-02-2006-00814, de fecha 15/05/2007. Moisés Ramírez del Villar (recurrente) c. Andrés Dirocié Montás y Ramón Gutierrez Frías (recurridos). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0085-06, de fecha 26/10/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Fundación de Exmilitares y Excombatientes Constitucionalistas Unificados, Inc. (nombre comercial).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 260, expediente No. 026-02-2006-00475, de fecha 30/05/2007. Pepsico, Inc. (recurrente) c. Abraham Marcelo Torres González (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0020/2006, de fecha 09/02/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Fritos c. Friters (marcas).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 275, expediente No. 026-02-2006-00716, de

fecha 30/05/2007. Pharmaton, S.A. (recurrente) c. Fraperco, C. por A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0040/06, de fecha 25/05/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Signo: Geriatrex (marca).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 385, expediente No. 026-02-2006-00779, de fecha 17/07/2007. Nike International Ltd. (recurrente) c. Campomar, S.L. (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0069-2006, de fecha 10/08/2006 de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Nike (marca).

Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 82, expediente No. 026-02-2007-00367, de fecha 26/02/2008. Colgate Palmolive Company (recurrente) c. Industrias Galáctica, C. por A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0014-2007, de fecha 22/02/2007, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Suavitel c. Suavisol (marcas).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 601, expediente No. 026-02-2007-00872, de fecha 18/11/2008. Comercial Jima, S.A. (recurrente) c. Pfizer, Inc. (recurrida). Recurso de apelación contra la sentencia No. 1180/2007, expediente No. 037-2007-0382, de fecha 13/11/2007, de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 645, expediente No. 026-02-2008-00119, de fecha 10/12/2008. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (recurrente) c. Banco de Reservas de la República Dominicana (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 000305, de fecha 20/09/2007, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Presta Pronto c. BR Presta Pronto Banreservas (nombres comerciales).

Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 251, expediente No. 026-02-2008-00731, de fecha 20/05/2009. Quifasa, S.A. (recurrente) c. Sanofi-Aventis (recurrido). Recurso de apelación contra la ordenanza civil No. ADM-0057/2008, expediente No. 037-2008-0022, de fecha 20/06/2008, de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Corte de Apelación, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 270, expediente No. 026-02-2008-00510, de fecha 27/05/2009.

- Farmacéutica Industrial, S.A. (recurrente) c. Ethical Pharmaceutical, C. por A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0028-2008, de fecha 24/04/2008, de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Signos: Oddent Fluor c. Odontofluor (marcas).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia núm. 289-2010, expediente núm.026-02-2009-00707, de fecha 05/05/2010. S.M. Jaleel & Company Limited (recurrente) c. Brasserie Nacional D'Haiti, S.A. (BRANA, S.A.) (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0047-2009, de fecha 25/06/2009, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Viva (marca).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 189-2012, expediente No. 026-02-2010-01119, de fecha 28/03/2012. Dismed, S.A. (recurrente) c. Profarma Internacional, C. por A. (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0080-2009, de fecha 03/09/2009, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Dolfenol (marca).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 775-2014, expediente No. 026-02-2013-00870, de fecha 10/09/2014. Heidy Joselyn Tejeda Vólquez (recurrente) c. Simba (PTY) LTD (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 86-2013, de fecha 12/08/2013, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Simba c. Simba Snacks (marcas).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 841-2014, expediente No. 026-02-2014-00367, de fecha 08/10/2014. 3M Company (recurrente) c. Roberto A. Arias Durán (recurrido). Recurso de apelación contra la resolución núm. 00131-2013, de fecha 18/10/2013, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: 3M Company c. Three M Rent A Car (marcas).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 482-2014, expediente No. 026-03-12-00443, de fecha 30/05/2014. Arnold's Food Distributors Corporation (recurrente) c. Harinera del Valle, S.A. (recurrida). Recurso de apelación contra resolución núm. 0006-2012, de fecha 12/01/2012, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Doñarepa c. La Doña (marcas).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala sentencia No. 768-2014, expediente No. 026-03-13-01165, de fecha 22/08/2014. Heidy Joselyn Tejeda Vólquez (recurrente) c. Simba (PTY) LTD (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm.

- 00171-2012, de fecha 19/12/2012, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signos: Simba c. Simba-Ricas (marcas).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 286-15, expediente No. 026-03-14-00378, de fecha 30/04/2015. José Rafael Colón Núñez y Carlos Napoleón Santana Carela (recurrentes) c. Loteka, S.R.L., y Mario Peguero (recurridos).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, resolución No. 27-2015, expediente administrativo No. 026-03-11-00448, de fecha 19/10/2015. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S.A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrentes incidentales).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia No. 038-2013-01153, de fecha 16/12/2013. Citada en la sentencia TC/0600/15, expediente núm. TC-05-2014-0248, de fecha 17/12/2015, del Tribunal Constitucional.
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, auto No. 40/2015, número de control interno 15-00219, de fecha 21/07/2015. Sociedad de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (requirente) c. Bomba La Fortuna y Alex Serrata (requeridos).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, auto No. 00034/2015, número de control interno 000019/2015, de fecha 07/09/2015, Sociedad de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (requirente) c. El Tanque y Wellington Genao (requeridos).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 2014-00708, expediente No. 366-10-02320, de fecha 14/07/2014. Rosa Miledy Castillo de las Nueces (demandante) c. Molina Composición S. R. L., Eduardo Rafael Molina, AYH Impresiones, Pollera Súper Pérez, Paredes Optical Center, Nelson Junior, Y.Y. Gas, S.A., Rosado Distribuidora Gráfica y Beatriz Espinal (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Presidencia, ordenanza No. 514-15-00466, expediente No. 514-15-00267, de fecha 15/09/2015. Orquesta Sinfónica del Cibao Ruddy Capellán (demandante) c. José Leonel Cantisano y Dania Margarita Cantisano Abréu (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Presidencia, ordenanza No. 514-2016-SORD-00079,

expediente No. 514-15-00655, de fecha 24/02/2016. Ruddy Capellán (demandante) c. Fundación Sinfonietta del Cibao, Inc., y Dania Margarita Cantisano Abréu (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil, Primera Sala, sentencia No. 365-15-00769, expediente No. 365-14-00682, de fecha 02/06/2015. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Redy Miguel y/o Miguel C. Jáquez Espinal (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Segunda Sala, sentencia No. 178-2012, expediente No. 031-016-01-2012-02326, de fecha 20/12/2012. Teruel y Co, S.R.L. (acusador y actor civil) c. Centro de ensamblaje Wang Qi Lian, S.R.L. (imputado). Citada en sentencia TC/0307/14, expediente No. TC-05-2013-0038, de fecha 22/12/2014. Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Diego Andrés Teruel Espinal y Teruel & Co., S.R.L.

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Cuarto Tribunal Colegiado, acta de audiencia de fecha 16/12/2015, expediente No. 031-016-01-2014-02153. Rubén Polanco (acusador y actor civil) c. Lenín Santos Ureña e Inversiones Bonafer, S.R.L. (imputados).