

Decisiones en materia de propiedad intelectual: una selección

Edwin ESPINAL HERNÁNDEZ

Abogado y notario público. Profesor de Derecho de Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, 2002-2004. 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 e instancias administrativas de distintos grados en el país. La selección abarca pronunciamientos sobre aspectos tanto normativos como procesales a partir de una variada casuística.

PALABRAS CLAVES: DERECHO DE AUTOR - PROPIEDAD INDUSTRIAL - OBRA - OBSERVANCIA - MARCA.

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 country. The selection contains pronouncements on both normative and procedural aspects based on a diverse casuistry.

KEYWORDS: COPYRIGHT - INDUSTRIAL PROPERTY - CONSTRUCTION - ENFORCEMENT - TRADEMARK.

Sumario: I. Introduccion II. Decisiones en materia de derecho de autor: A. Constitucionalidad de los artículos 3 y 154 de la Ley No. 65-00. Inmanencia del derecho de autor. Registro. B. Constitucionalidad de los artículos 71 y 72 de la Ley No. 65-00. Derecho de distribución. Agotamiento. Obra audiovisual. C. Derecho de reproducción y derechos subsecuentes. D. Idea y obra: 1. Distinción. 2. Títulos idénticos, contenido distinto. Protección de la forma de expresión, no de la idea. E. Obra en colaboración. Plagio. F. Observancia: 1. Obras de arquitectura. Plagio. Interés, alcance y contenido de un peritaje en esta materia. 2. Mención del nombre del autor de una obra musical en una producción fonográfica. Violación del derecho moral de paternidad. 3. Pertinencia de la publicación del dispositivo de la sentencia condenatoria. 4. Cálculo de indemnización condenatoria. 5. Acción para la persecución de los ilícitos en derecho de autor. 6. Obligados a proveer información accesoria sobre una infracción. Razonabilidad. 7. Infracción en el entorno digital. Acto instrumentado por un notario público para su constatación. 8. Responsabilidad directa y solidaria. 9. Contenidos dispuestos a través de las redes digitales. Exclusión y retención de responsabilidad. G. Gestión colectiva: 1. Número de sociedades de gestión y géneros de obras a administrar. 2. Contratos entre sociedades de gestión colectiva. Imposibilidad de declaratoria de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional. 3. Carácter del acta de inspección de una sociedad de gestión colectiva que comprueba la comunicación pública de obras musicales. III. Decisiones en materia de propiedad industrial. A. No confusión entre marcas. B. Marca notoria: 1. Noción de marca notoria. 2. Libertad de prueba para establecer la notoriedad de una marca. 3. No aplicación del principio de especialidad en marcas notorias. C. (In)competencia de la Cámara Civil y Co-

mercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer de apelaciones sobre resoluciones del director general de la ONAPI. D. Observancia: 1. Medidas cautelares. Requisitos. Similitud con el derecho común. Forma de presentación de las pruebas de la comisión de la infracción del derecho. (Im)procedencia de una astreinte como medio de coacción. Improcedencia de prestación de fianza. Plazo con respecto a la demanda al fondo. Suspensión de ejecución. 2. Peritaje como medio de prueba. 3. Competencia de los tribunales colegiados para el conocimiento de ilícitos penales en materia de propiedad industrial. 4. Persecución por acción privada. 5. Prueba de la personería jurídica del acusador. 6. Asimilación del proceso ordinario de la persecución penal. 7. Presupuesto para autorizar auxilio judicial previo en ilícitos penales en materia de propiedad industrial. 8. Inadmisibilidad de una acción de amparo ante el apoderamiento previo de otras instancias. E. Competencia desleal: 1. Prueba. 2. Actos no contemplados en la ley. 3. No configuración.

I. INTRODUCCIÓN

La temática de las decisiones que en materia de derecho de autor y propiedad industrial presentamos en este Anuario es muy variada y procede tanto de entes administrativos como de juzgados de primera instancia, cortes de apelación, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional; este último rindió su primera sentencia en materia de propiedad intelectual en 2012.

La proliferación de distritos y departamentos judiciales es igualmente amplia, y fuera del Distrito Nacional, es de resaltar la presencia abundante de decisiones de la región norte del país.

A nuestro juicio, la presente selección es de mucha significación por su valor como conjunto de precedentes, aunque algunas decisiones no sean necesariamente ejemplares desde el punto de vista de la profundidad de la interpretación de las disposiciones de nuestras leyes de propiedad intelectual.

II. DECISIONES EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

A) Constitucionalidad de los artículos 3 y 154 de la Ley No. 65-00. Inmanencia del derecho de autor. Registro

Una acción directa en inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 154 de la Ley No. 65-00 sometida originalmente por ante la Suprema Corte de Justicia en 2002 pero fallada por el Tribunal Constitucional en 2012 le permitió a esta instancia dictar su primera decisión en materia de derecho de autor.

El reclamo había sido interpuesto por un organismo de radiodifusión televisiva que difundió una obra musical sin la debida autorización de la sociedad comercial licenciataria de los derechos patrimoniales sobre la misma, que lo demandó sin aportar prueba del registro de la obra en la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA). Ante la falta de esa prueba entendida como esencial, la estación de televisión sometió la acción en inconstitucionalidad, por presuntamente atentar los textos citados contra los artículos 8 (numerales 2, letra j, y 5) y 100 de la Constitución de 2002, entonces vigente.¹

Como se sabe, el art. 3 de la Ley No. 65-00 dispone que las formalidades consagradas por la ley son para dar publicidad y mayor seguridad jurídica a los titulares que se protegen y su omisión no perjudica el goce o el ejercicio de los derechos, en tanto que el art. 154, en términos similares, consigna que la protección brindada al derecho de autor es independiente de toda formalidad y que, en consecuencia, la omisión del registro no perjudica los derechos reconocidos en la ley, de manera que la inscripción no es condición de fondo para la admisibilidad procesal ni para el goce o el ejercicio de los mismos.

La accionante en inconstitucionalidad argumentaba que resulta privilegiado el que alegue ser el autor de una obra en ausencia de re-

¹ Tribunal Constitucional, sentencia TC/0044/12, expediente No. TC-01-2002-0011, de fecha 21/9/12. Noticiero TVC Dominicana, S. A. (accionante). Acción directa en inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 154 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

gistro, lo que no permite a los terceros informarse en buena lid sobre la titularidad de un derecho de autor, amén de que estos no disponen de ningún mecanismo de información que evite violar eventualmente la ley. Al mismo tiempo, al establecer la ley y su reglamento de aplicación que el derecho de autor nace con la creación de la obra, no exigiéndose su registro para fines de conocimiento y oponibilidad a terceros, en su criterio, se violaban el derecho de defensa y los principios de razonabilidad de la ley e igualdad.

Sin embargo, para el TC no se verifica, en primer lugar, violación alguna al derecho de defensa, toda vez que la parte demandada goza de libertad probatoria para destruir una alegada presunción de autoría:

[...] los referidos artículos [3 y 154 de la Ley No. 65-00, EEH] conceptualizan en esencia el derecho de autor como un derecho inmanente que nace junto con la obra creada, por tanto, su reconocimiento, ejercicio y admisibilidad procesal no está sujeta a una inscripción en los registros, ya que dicha formalidad solo establece una presunción de titularidad que admite prueba en contrario; por lo que la naturaleza jurídica del derecho de autor establecida en la ley, en nada perjudica a la accionante en cuanto al ejercicio de las potestades procesales que supone el derecho de defensa [...] esa circunstancia señalada en la ley en nada perjudica los derechos procesales de la accionante, en el contexto de un juicio sobre derechos intelectuales, pues como bien establece la Ley, puede probar la autoría de la obra, aún ésta esté registrada, por todos los medios procesales disponibles para ello. Por tanto, dicho medio de inconstitucionalidad debe ser denegado (numeral 9.1.1).

Ante el argumento de que es irrazonable que el real autor de una obra pueda reivindicar su condición de tal aun cuando un tercero la hubiese registrado impropriamente como suya, el máximo intérprete de la Constitución observó:

[...] los artículos 3 y 154 de la referida Ley No. 65-00 establecen que la falta de registro del derecho de autor no perjudica sus derechos sobre la obra, ni constituye una inadmisibilidad procesal en caso de litigio, pues el registro es

una presunción de titularidad del verdadero autor, salvo prueba en contrario. Se advierte que dichos textos legales persiguen proteger al autor respecto de la autoría de su obra, titularidad que no pierde por el simple hecho de un tercero registrar impropia y anticipadamente la aludida obra, pues no se trata de reconocerle el derecho de autor al primero que registre la obra a su nombre, sino al que real y efectivamente la creó, de suerte que el fin buscado por la ley resulta una finalidad justa y útil para la comunidad (numeral 9.2.1)

[...] la ley establece una presunción «*juris tantum*» en beneficio de quien inscribe la obra en el registro, de modo que en caso de aparecer posteriormente el verdadero y legítimo autor, este se encuentre en la obligación de probar la autoría de la misma, lo que resulta adecuado y razonable (numeral 9. 2.4).

[...] el fin perseguido por la ley es proteger el derecho de autoría respecto de una obra intelectual. El medio previsto para la protección del precitado derecho es la presunción «*juris tantum*» en beneficio de quien inscribe primero la obra en el registro, sistema que permite en cualquier circunstancia al verdadero autor demostrar la autoría de su obra, por los medios procesales disponibles, lo que se corresponde con el reconocimiento que respecto de este derecho fundamental consagran tanto el artículo 52 de la Constitución de la República y la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor de Obras Literarias, Científicas y Artísticas (1946), ratificada por el Congreso Nacional el 13 de enero de 1947, así como el derecho constitucional de todos y todas de acceso a la justicia para quien considere vulnerado su derecho de autor de una obra. Dichas razones son suficientes para determinar la razonabilidad y proporcionalidad de la norma; por lo que el presente medio de inconstitucionalidad debe ser desestimado (numeral 9.2.5).

De otro lado, para desestimar el alegato de la violación al principio de igualdad resultante del enfrentamiento entre el «privilegio» del autor de una obra, que no necesita registrarla, y un tercero que registra una obra de la que no es autor, el TC advirtió:

[...] la protección que merece el auténtico creador de una obra intelectual exige que la legislación nacional establezca algún mecanismo jurídico

que reivindique su autoría sobre la obra creada, lo que constituye una situación fáctica diferenciada del segundo hecho invocado por el accionante, es decir, que un tercero a sabiendas de no ser el autor de una obra, proceda a inscribirla ante la ausencia del registro de la misma por parte del verdadero autor; situación además que no debe confundirse con el caso de las denominadas obras de autor desconocido (art. 146.2; Ley No. 65-00), es decir, aquellas obras acuñadas por el tiempo en la cultura popular y de autor ignorado, las cuales por su naturaleza, si bien pueden ser utilizadas libremente por todo el mundo, no pueden sin embargo ser inscritas por nadie en particular por pertenecer al dominio público (numeral 9.2.2)

Por tanto, al tratarse de situaciones de hecho diferentes, no se configura violación alguna al principio de igualdad pues las situaciones a comparar resultan distintas; en consecuencia, en las normas legales cuestionadas no se incurre en la infracción de inconstitucionalidad denunciada por los accionantes, por lo que resulta procedente desestimar dicho pedimento (numeral 9.3.3).

B) Constitucionalidad de los artículos 71 y 72 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor. Derecho de distribución. Agotamiento. Obra audiovisual

En 2005, una sociedad comercial interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 71 y 72 de la Ley 65-00, que consagran la ilicitud de la distribución mediante venta, alquiler o puesta en circulación de cualquier otra manera, de soportes audiovisuales reproducidos o copiados o ingresados al país sin la licencia o autorización del productor o su representante acreditado legalmente en el país, que cuente para ello con las concesiones o licencias otorgadas por el titular o sus causahabientes para reproducir y/o distribuir los correspondientes soportes en la cantidad determinada por la licencia, concesión o autorización.

La accionante alegaba que los mismos eran inconstitucionales por violar el principio de razonabilidad y los derechos a la libertad de empresa y a la igualdad, bajo los siguientes argumentos: 1) El autor de una

obra no puede condicionar a ninguna persona del público, ante la existencia de varios vendedores o distribuidores legales de la obra, a comprársela a alguno de ellos, y mucho menos puede la ley disponer que, en el caso de no adquirirse de esa manera, el adquiriente se convierte en violador de la ley de derecho de autor; 2) en el derecho norteamericano existe el llamado «derecho de la primera venta», que consiste en que una vez el autor de una obra vende una copia de esta a una tercera persona, el comprador puede legalmente distribuirla sin la autorización del autor; en atención a dicha doctrina, toda persona que adquiera una obra de manera legal, y por ante un representante de ventas autorizado en el país de origen de la misma, puede disponer de ella conforme a las reglas de comercio; lo que no le está permitido a ese adquiriente es la alteración de la obra o la reproducción sin la debida autorización de su autor; 3) el hecho de adquirir una obra cinematográfica en el país de origen y ser importada a nuestro país no puede generar en su uso una ilegalidad, ya que la importación se realiza por ante las autoridades de ambos países, a través de sus respectivas aduanas, por lo que la «prohibición paralela», como se desprende de las referidas disposiciones legales, crearía un monopolio a favor del representante; 4) nada prohíbe que el productor de una obra audiovisual tenga un representante legal; lo que no es legal, racional, factible ni lógico es que si la obra se adquiere en el extranjero por vía de un vendedor autorizado su uso en nuestro territorio conlleve violación a los referidos artículos.

La cuestión se centraba en el debate de si el titular de un derecho de autor puede seguir controlando la venta de los ejemplares de una obra después que estos son puestos legítimamente en circulación por primera vez entre el público, esto es, el agotamiento del derecho de distribución. El análisis de esta figura correspondió al Tribunal Constitucional, que en una completa sentencia rechazó la acción contra los textos alegados.²

² Tribunal Constitucional, sentencia TC/0334/14, expediente núm. 01-2005-0002, de fecha 22/12/14. Video Universal, S. A. (accionante). Acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 71 y 72 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

De entrada, el tribunal precisó la concepción bipartita de la propiedad intelectual y remarcó la importancia del Convenio de Berna como instrumento convencional:

9.1.1. En términos generales, la propiedad intelectual enmarca diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateriales de orden industrial, técnico, comercial, artístico, literario y científico. Este campo normativo se puede dividir en dos grandes ramas: a) la Propiedad Industrial que abarca los inventos, diseños industriales, marcas, lemas y denominaciones comerciales; y b) Derecho de Autor, que se extiende a los derechos conexos al mismo. Dicha clasificación ha sido orientada por los instrumentos que han marcado los inicios de la protección internacional de los derechos intelectuales: El Convenio de París (1883), que contiene disposiciones relativas a la propiedad industrial y la competencia desleal; y el Convenio de Berna (1886), que reconoce los derechos sobre las obras en el campo artístico y literario.

[...]

9.1.3. [El] Convenio de Berna de mil ochocientos ochenta y seis (1886), [...] se mantiene como el instrumento jurídico internacional más importante en esta materia, del cual forman parte todos los países iberoamericanos. Este convenio, que desarrolla un conjunto de principios mínimos de obligatoria aceptación por parte de los países adherentes, fue ratificado por nuestro país en el año mil novecientos noventa y siete (1997).

A continuación, los jueces constitucionales llaman la atención sobre la particular configuración de los derechos de propiedad intelectual y cómo, a partir de ella, se enfrentan a otros derechos fundamentales para restringir su pleno ejercicio:

9.2.6. Los derechos de propiedad intelectual constituyen la principal excepción a la libertad de empresa y a la libertad de competencia, lo cual viene determinado por la propia naturaleza de dichos derechos, que otorgan a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre su objeto.

Se trata de bienes inmateriales creados por el intelecto humano, que por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial. Es indispensable una protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual para garantizar una compensación adecuada por el uso de las obras y ofrecer la oportunidad de obtener un rendimiento satisfactorio de las inversiones.

9.2.7. El doble contenido de los derechos de propiedad intelectual lo diferencia de otras figuras jurídicas. De una parte, contiene derechos morales que resguardan la conexión entre el autor y su creación, garantizando el reconocimiento de la autoría y resguardando la integridad de su obra; de la otra parte, derechos patrimoniales que confieren al titular, ya sea el autor o un tercero, la explotación monopólica de la obra, lo cual implica las facultades de publicar, reproducir, distribuir, modificar, y ejecutar públicamente la obra. Dichos derechos se relacionan directamente con la dignidad humana, forman parte intrínseca de su núcleo, y suponen introducir en la economía de mercado unos monopolios legales o derechos de exclusividad que son imprescindibles para el correcto desarrollo de dicha economía.

En ese orden, el tribunal observó que el derecho de autor, no obstante la especial consideración que guarda por determinadas personas que enriquecen la vida cultural de la nación con sus creaciones, no viola el derecho a la igualdad:

9.3.1. De conformidad con el artículo 39.1 de la Constitución de dos mil diez (2010), la República condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de las virtudes y [en] consecuencia, ninguna entidad de la República podrá conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias. Y es precisamente dentro de esa excepción relativa a esas «diferencias que resulten de los talentos» que tiene su razón de ser la especial protección otorgada a los derechos de autor, dentro del marco de los derechos de propiedad intelectual. Estos monopolios o derechos de exclusividad tienen como objetivo incentivar a los creadores a obtener una recompensa económica adecuada

mediante la concesión de licencias de explotación de su obra, y proteger la integridad y reputación de sus obras.

Al discernir sobre el recurso interpuesto, se partió de la distinción elemental entre derecho de autor y *copyright*:

9.1.2. [...] no existe una definición y regulación exacta y uniforme del derecho de autor. La tradición europea (romano germánica) y la anglosajona (Common Law) parten de fundamentos teóricos diferentes, especialmente en su origen, toda vez que el derecho proveniente del romano germánico considera los derechos de autor como inherentes a la persona, mientras que en el anglosajón se contemplan desde una perspectiva menos personalista y más utilitarista.

En el abordaje de la figura del agotamiento del derecho de distribución, el tribunal se acogió a la precisión de su determinación, reconocimiento, modalidades y presencia convencional y legislativa, para concluir en su inexistencia en nuestro marco legal. Veamos:

9.1.7. En virtud de lo establecido en el artículo 6 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor (TODA), ratificado por nuestro país el diez (10) de enero de dos mil seis (2006), el derecho de distribución consiste en que los autores de obras literarias y artísticas gocen del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus obras, mediante venta u otra transferencia de propiedad; sin embargo, el derecho de oponerse a su distribución se agota con la primera venta u otra transferencia de propiedad de la obra que se realice con autorización del autor.

9.1.8. Tal como se desprende de lo anteriormente expuesto, una de las limitantes a los derechos de autor es el agotamiento del derecho de oposición a la distribución por efecto de la «Primera Venta» autorizada por el titular de la obra, quien no podrá oponerse a las sucesivas transmisiones de la misma. En relación con este punto, el TODA señala que los Estados contratantes determinarán las condiciones, si las hubiere, en las que se

aplicará el agotamiento del derecho de distribución, por lo que se remite a la legislación de cada país para establecer las formas y condiciones en las que se agotará el derecho de distribución.

9.1.9. El agotamiento del derecho o doctrina de la primera venta es una institución jurisprudencial formulada en primera instancia por los tribunales alemanes, a principios del siglo xx, en la Sentencia «Kölnisch Wasser» dictada por el Tribunal Supremo el veintiocho (28) de febrero de mil novecientos dos (1902), en la que establece que, a fin de que el titular de la marca no constituyese un monopolio de ventas contrario a derecho, una vez llevada a cabo la primera comercialización de las mercancías designadas con la marca, se agotaba la protección que la marca le concedía y los productos quedaban libres en el mercado.

9.1.10. La aceptación de la doctrina de la primera venta o del agotamiento del derecho, en materia de derechos de autor, no ha sido uniforme. Este tema se ubica dentro de los derechos patrimoniales del autor, específicamente en cuanto al derecho de distribución de los ejemplares efectivamente comercializados por el titular o su representante autorizado.

9.1.11. Los particulares modos de agotamiento del derecho de distribución del autor son asumidos de manera expresa por las legislaciones internas o de tipo regional. Países europeos han impulsado y desarrollado esta institución, la cual ha sido implementada en varias legislaciones latinoamericanas, como es el caso de los países que conforman la Comunidad Andina, que poseen una normativa común en materia de propiedad intelectual.

9.1.13. [...] el acuerdo sobre «Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio» (ADPIC), en su artículo 6 establece claramente que no se puede hacer uso de ninguna de sus disposiciones, con excepción de las que se refieren a la no discriminación («trato nacional» y «trato de la nación más favorecida»), en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual o doctrina de la primera venta, que fue objeto de un largo y extenso debate en las sesiones de las negociaciones de dicho acuerdo. En consecuencia, los Estados miembros pueden elegir la manera de abordar dicha cuestión en la forma que mejor se adapte a sus objetivos de política nacional.

9.1.14. [...] es importante resaltar la naturaleza territorial del sistema de propiedad intelectual, toda vez que su alcance es geográfico, y conlleva sus restricciones o límites nacionales. Cada Estado regula de forma independiente y soberana, salvo convenio o tratado internacional en la materia que establezca régimen de mínimos o máximos, y exclusivamente para sus fronteras, aquello que se considera objeto de protección por la normativa, es decir, lo que se entiende como integrante de la propiedad intelectual, la duración de tal protección y el contenido de la misma.

9.1.15. Se determinará por razones de legislación o de política, las distintas modalidades que pueden darse en la práctica en función del concepto de agotamiento que esté manejando el país de importación, a saber, nacional, regional o internacional. En el agotamiento nacional, el titular del derecho de propiedad intelectual no podrá controlar la explotación comercial de los productos en los que se concreta el derecho, en el momento en que sean puestos en el mercado nacional por dicho titular o con su consentimiento, por lo que no se permiten importaciones paralelas; tal es el caso de Estados Unidos. En el agotamiento regional, el derecho del titular para excluir solamente se extingue cuando el producto ha sido puesto dentro de países particulares en una región determinada, por ejemplo, el caso de la Unión Europea. Por último, en el agotamiento internacional los derechos de propiedad intelectual se agotan una vez que el producto ha sido vendido por el titular de los derechos o con su consentimiento en cualquier parte del mundo, como sucede en la Comunidad Andina.

9.1.16. Del análisis de las disposiciones contenidas en la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor, especialmente en las relativas al Título III, Capítulo II, que se refiere a los derechos patrimoniales del autor, y el Título IV que delimita las limitaciones y excepciones al derecho de autor, no se identifica ninguna disposición que reconozca o implemente de manera expresa la institución del agotamiento del derecho de distribución o «Primera Venta».

En el entendido de que el legislador nacional no consideró la extinción del derecho de distribución con la primera venta efectuada con autorización del autor o titular, el tribunal concluyó como sigue:

9.1.17. Por efecto de los artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor, [...] constituye una infracción a los derechos patrimoniales del autor, la importación paralela de los soportes audiovisuales reproducidos o copiados o ingresados al país, sin la licencia o autorización del productor o su representante acreditado. Dichas disposiciones no colisionan de manera alguna con los tratados internacionales ratificados por nuestro país en el ámbito de protección del derecho de propiedad intelectual y el comercio, toda vez que se ha dejado a la libre configuración legislativa de cada Estado, la regulación del agotamiento del derecho de distribución, de acuerdo a la forma que mejor se adapte a sus objetivos de política nacional.

[...]

9.2.5 [...] el hecho de que las disposiciones contenidas en los referidos artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor, establezcan con relación a las obras audiovisuales, la ilicitud de la distribución mediante venta, alquiler o puesta en circulación de cualquier otra manera, de soportes audiovisuales reproducidos o copiados o ingresados al país, sin la licencia o autorización del productor o su representante acreditado, obedece precisamente a la especial protección del derecho a la propiedad intelectual, consagrado como fundamental en el artículo 52 de la Constitución dominicana de dos mil diez (2010) [...]

Queda claro, pues, que la fragmentación de los ámbitos espaciales en los que se distribuirá una obra por decisión de su creador o del titular de su derecho de distribución implicará que el licenciataria en exclusiva para una determinada área geográfica puede oponerse a la importación de soportes de la obra lícitamente producidos y comercializados en otros territorios, por no ser lícitos en la primera, porque su circulación no se ha autorizado en esta.

C) *Derecho de reproducción y derechos subsecuentes*

La Ley No. 65-00, en el numeral 28 de su art. 16, define la reproducción como:

[...] [la] fijación, por cualquier procedimiento, de la obra o producción intelectual en un soporte o medio físico que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, así como la realización de una o más copias de una obra [...], directa o indirectamente, temporal o permanentemente, en todo o en parte, por cualquier medio y en cualquier forma conocida o por conocerse.

En una decisión de segundo grado se siguió esta noción, señalándose:

[...] los derechos patrimoniales de autor se configuran como prerrogativas de autorizar o prohibir por las que el titular en origen ejerce el dominio de la creación de su ingenio en sus diversas vertientes de explotación; que en particular, el derecho de reproducción consiste en la fijación de la obra por cualquier procedimiento analógico o digital, que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, y elaborar copias temporales o permanentes.

Pero al mismo tiempo se agregó que «es una antesala o fase preparatoria con vistas a la distribución o la comunicación al público, sin que en nada influya que la finalidad del uso sea lucrativa o no lo sea».³

D) Idea y obra

1. Distinción

La Ley No. 65-00 distingue entre idea y obra al disponer que la idea *per se* no se protege, sino su forma de descripción, explicación, ilustración o incorporación en una obra (art. 7). Existe, sin embargo, una

³ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia 162-13, expediente No. 026-02-2011-01266, de fecha 28/2/2013. Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.; Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y Consejo de Promoción Turística (CPT) (recurrentes) c. Agustín José Duluc (recurrido).

zona gris entre ambos conceptos, delimitación esta que enfrentó a un tribunal de primer grado con la jurisdicción de alzada.

En 2011, la Primera Sala de Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió los reclamos de dos personas que demandaron la indemnización de daños y perjuicios por la apropiación de su idea de un cine móvil, la cual le fue sometida a una empresa que la presentó como propia después de rechazar su implementación por una supuesta falta de recursos. El tribunal, al dar ganancia de causa a los demandantes, entendió que tenía ante sí una obra artística acabada:

[...] resultan insostenibles los alegatos vertidos por la demandada, en el sentido de que se trata de una idea genérica que, como tal, no es posible que los demandantes se pretendan adjudicar derechos absolutos sobre la misma; esto así, en razón de que el asunto consiste, según la religión del caso, en un proyecto con particularidades definidas: logística, destinatario, etc. Así, resulta contraproducente pretender asimilar dicho proyecto debidamente concebido, estructurado y, por demás regularmente registrado, con alguna actividad hecha en otro país del primer mundo, donde es evidente que existe una realidad social distinta; por tanto, no es válido sostener que aquel y este constituyen cuestiones análogas. Para ilustrar la cuestión, en doctrina se ha citado el ejemplo de un documental de leones: la idea de leones es libre y, por ende, es lógico que cualquier persona pudiera hacer uso de ella, pero la forma específica de edición y las imágenes precisas presentadas en un documental en concreto, sí están debidamente protegidas por el derecho de autor. En consecuencia, *mutatis mutandis*, debemos convenir sin reserva alguna, que si bien el concepto de un cine móvil –per se– constituye una idea general, lo cierto es –empero– que de lo que se trata la casuística que se ha sometido al escrutinio de este tribunal, es de una creación artística en carpeta, con sus particularidades ideadas por sus creadores, que es otra cosa muy distinta y que, dicho sea de paso, entra en el radio de protección de la Ley No. 65-00.

[...] contrario a lo argüido por la demandada, en este caso no estamos en presencia de una idea general, sino de un concepto acabado, debidamen-

te trabajado y presentado en carpeta; por demás, regularmente registrado mediante el Certificado de Registro de fecha 15 de Noviembre de 2010, expedido por la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), esto es, días antes del anuncio oficial del uso por parte de la demandada de la idea precisa y registrada de la hoy demandante, sobre cine móvil para las zonas menos pudientes, donde no haya salas de cine.⁴

La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la sentencia de primer grado, y, en consecuencia, rechazó la demanda, al entender que ni el título ni el contenido de lo presentado por los demandantes iniciales era efectivamente una obra, sino una simple idea, respecto de la cual no podría predicarse ningún derecho:

[...] que se considera obra, toda creación intelectual original de la naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

[...]

Que uno de los requisitos que deben contener las obras que comprende la Ley 65-00 es que estén dotadas de originalidad y creatividad [...] lo que no ocurre en el caso de la especie.

[...]

Que el nombre de «Cine Móvil Dominicano» no es el título de una obra ni mucho menos una obra literaria, científica o artística, de las protegidas por la Ley 65-00, es más un nombre genérico, el cual no tiene protección en virtud de lo que establece el Art. 29 del Reglamento de aplicación de la Ley 65-00.

Que [los] demandantes y hoy recurrentes incidentales, alegan que tuvieron la idea o el deseo de compartir cine con diferentes sectores de la

⁴ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 1538, expediente No. 034-11-00013, de fecha 23/12/2011. Mariano Eberle y Susana Checo Rancier (demandantes) c. Orange Dominicana, S.A. y Eduardo Valcárcel (demandados).

comunidad, especialmente con los más necesitados [...] las ideas no son obras y por ende su uso es libre;

[...]

[...] en la especie, los documentos aportados por los demandantes en primer grado [...] a nuestro criterio, no resultan suficientes a fin de comprobar los hechos que fundamentan la demanda en reparación de daños y perjuicios que nos ocupa.

[...]

Por tales razones, procede acoger el recurso de apelación en cuanto al fondo.⁵

Cabe agregar que el tribunal de primer grado remitió a las partes al procedimiento instituido en el artículo 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sobre liquidación de daños y perjuicios, para la evaluación de estos, por la imposibilidad de edificarse sobre la magnitud del daño derivado de la falta cometida por los demandados a partir de las piezas depositadas en el expediente. Esto se explica por el hecho de que la parte demandada no hizo uso de la disposición del párrafo III del art. 177 de la Ley No. 65-00, que dispone que, ante la imposibilidad de valorar el daño real y como alternativa para el cálculo de los daños y perjuicios sufridos, a solicitud del titular, el juez tiene la facultad de fijar una indemnización que oscile entre veinte mil pesos (RD\$20,000.00) y dos millones de pesos (RD\$2,000,000.00).

2. Títulos idénticos, contenido distinto. Protección de la forma de expresión, no de la idea

En una querrela interpuesta en 2014 por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por la supuesta violación de la Constitución de

⁵ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 984-2013, de fecha 22/10/2013. Orange Dominicana, S. A. y Eduardo Valcárcel (recurrentes principales) c. Mariano Eberle y Susana Checo Rancier (recurrentes incidentales).

la República, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, el Reglamento 362-01, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Código Civil, el autor querellante sostenía que la productora discográfica imputada supuestamente incorporó sin su autorización en un disco su canción «Ninfómana», interpretada por el artista que la interpreta, contra el cual también se querelló. La canción «Ninfómana» que figura en el álbum del artista, si bien tenía el mismo título que la canción del querellante, es de la autoría de otra persona. Se trataba, pues, de un caso de homonimia de títulos genéricos de dos obras musicales con contenidos expresados en forma diferente a partir de una misma idea.

Dado que ni los títulos genéricos ni las ideas son protegidas por el derecho de autor, la querrela fue archivada meses después. El procurador fiscal adjunto actuante en el caso estableció lo siguiente en su dictamen conclusivo:

[...] la palabra ninfómana no constituye una creación o producción del dominio artístico, literario o científico, y que describe un estado físico, mental o emocional.

[...] de una lectura comparativa de ambas obras registradas pudimos verificar que se trata de dos obras con el mismo nombre pero con el contenido literario completamente diferentes una de la otra, con la única similitud en el nombre que han utilizado ambas partes para su creación literaria, por lo que consideramos que no existe una violación a las disposiciones de la ley 65-00 sobre derecho de autor.⁶

⁶ Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, Departamento de Propiedad Intelectual y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, dictamen del Ministerio Público No. 2013-001-0247-01, de fecha 05/08/2014. Manuel Antonio Cornielle Rivera (querellante y actor civil) c. Elvis Martínez El Camarón y Premium Latin Music (imputados). Querrela depositada el 20 de enero de 2014.

El 25 de septiembre de 2014, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó el archivo ordenado por el Ministerio Público.

E) Obra en colaboración. Plagio

De cara a la difusión de una obra en colaboración y en respeto al derecho moral de paternidad, el aporte creativo de cada uno de sus creadores debe ser acreditado con mención de sus nombres, lo mismo que el de aquellos autores cuyas creaciones hayan sido utilizadas en su conformación, en tributo del derecho de cita.

Es claro que, en esa situación, un autor que haya sido citado y que a la vez haya participado de la redacción del texto colaborativo no podría alegar plagio. Así se entendió en materia penal, en ocasión de la interposición de una querrela con constitución en actor civil por supuesto plagio de información de una obra publicada en 2011 por el querellante en otra editada en 2013 por los imputados:

Que del examen del contexto general probatorio ofertado y de cara al ilícito argüido que debe examinarse entre dos obras, requiere factor doloso, mismo que viene dado en el mismo momento en que quien infringe la ley se atribuye la creación, que indique usurpación, aun sea gratuita o remunerada, situación que no ocurre en la especie, al tratarse de la inclusión de datos del querellante (autor de la obra primaria) en una obra en colaboración, en la que han sido consignados los créditos del autor original, y ha sido remunerado por su colaboración en la misma, por tanto no se advierte el dolo citado, lo que da al traste con que en la especie, no se verifique la existencia de elementos de convicción suficientes, que nos lleven a presumir con suma probabilidad que el imputado, en otro escenario podría ser considerado como autor del hecho que se le imputa [...]⁷

⁷ Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, resolución No. 752-14, actuación No. 063-14-00693, de fecha 04/09/2014. Querrela con constitución en actor civil depositada en fecha 27 de junio de 2014 por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Félix de Jesús García (querellante) c. Club Atlético Licey, Inc., y Miguel A. Guerra A. (imputados).

F) *Observancia*

1. Obras de arquitectura. Plagio. Interés, alcance y contenido de un peritaje en esta materia

En ocasión de la confrontación de obras arquitectónicas bajo el alegato de similitud entre ellas, se ha juzgado el interés de un peritaje para desentrañar la certeza o no de tal argumento:

CONSIDERANDO que entendemos que procede ordenar la medida del peritaje, en el entendido de que es nuestro criterio que en el caso, que se discute una posible violación al derecho de autor por plagio, con relación a dos obras alegadamente similares, es necesario para una mejor sustanciación del proceso que se realice un informe a cargo de expertos en el área de la arquitectura e ingeniería, para que estos rindan un informe al respecto de manera rigurosa y científica.⁸

En lo que se refiere a su alcance, se ha entendido que este debe edificar plenamente al tribunal como para adoptar un fallo en derecho, a partir de una evaluación minuciosa, con más de un perito, de la que resulte el eventual establecimiento de similitudes de manera detallada y precisa.⁹

Más precisamente, se ha indicado que, para orientar una decisión en un conflicto de presunto plagio de obras arquitectónicas, en el expediente debe constar «opinión conclusiva científica que el tribunal pueda tomar como referente», de donde resulta que los peritos deben precisar en sus conclusiones si existen semejanzas y similitudes entre las obras, «que tipifiquen la figura de plagio, y por consiguiente, violación al derecho de autor». En este orden, el hecho de que en un informe pericial consten las opiniones separadas de cada uno de los peritos, sin

⁸ Corte Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 253-12, expediente No. 026-03-11-00448, de fecha 04/04/2012. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S. A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrente incidental).

⁹ *Vid. supra*, nota 8.

una conclusión global por mayoría de votos, es sin duda una situación contraria al art. 318 del Código de Procedimiento Civil, aunque ella no se sanciona con su nulidad.¹⁰

2. Mención del nombre del autor de una obra musical en una producción fonográfica. Violación al derecho moral de paternidad

El productor de fonogramas, siguiendo la letra del art. 113 de la Ley No. 65-00, debe colocar, entre otras indicaciones, en los ejemplares del fonograma puestos a la venta o distribuidos gratuitamente, los nombres de los autores de las obras incluidas en el mismo.

En ocasión de una demanda en reclamación de daños y perjuicios por la no mención del nombre del autor en una producción fonográfica, en violación a su derecho moral de paternidad, había sido decidido en primer grado que la no inclusión del nombre del autor de la letra de una obra musical en la contraportada de una producción fonográfica resulta un error material, subsanado si en la cara interior de la portada de la carátula del fonograma aparecen las credenciales de rigor respecto del autor –como en efecto sucedía en ese caso–, con lo que se cumplía el voto de la ley en cuanto al «lugar visible» en que este debe aparecer.¹¹

Sin embargo, el hecho de que en la contraportada apareciera el nombre del autor de la música y en la cara interna de la portada figurara el nombre del autor de la letra, sin identificarse cuál era el aporte creativo de cada uno, llevó a que en segundo grado se estimara la existencia de una confusión sobre la paternidad de la obra musical, al figurar dos autores distintos en dos lugares diferentes de la produc-

¹⁰ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 506/2014, expediente No. 026-03-11-00448, de fecha 30/05/2014. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S. A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrente incidental).

¹¹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 261, expedientes Nos. 034-10-00275 y 034-11-01335-bis, de fecha 02/03/2012. Minerva Elvira Rosa del Risco Musa y René del Risco Musa (demandantes) c. Oficina de Producción Creativa, Clave Siete, S. A. y Banco de Reservas de la República Dominicana (demandados).

ción fonográfica, considerándola una «falta grosera». La corte acogió el recurso de apelación interpuesto por los demandantes iniciales y, en consecuencia, modificó la sentencia recurrida, condenando a los recurrentes, demandados en primer grado, al pago de una indemnización.¹²

3. Pertinencia de la publicación del dispositivo de la sentencia condenatoria

La publicación del dispositivo de la sentencia, medida que puede ordenar el juez en la sentencia definitiva que establezca la existencia de la violación al derecho de autor (art. 183, Ley No. 65-00), se entiende prudente a los fines de mitigar el impacto publicitario de una producción discográfica en la que se haya omitido el nombre del autor de una de las obras musicales que aparecen en ella.¹³

4. Cálculo de indemnización condenatoria

A fin de establecer una indemnización adecuada para el resarcimiento de los daños y perjuicios morales causados por la violación a un derecho de autor, el párrafo del art. 102 del Reglamento No. 362-01 señala que para su valoración el tribunal atenderá las circunstancias de la violación, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra. A su vez, para fijar una compensación por daños y perjuicios patrimoniales, el párrafo II del art. 177 de la Ley No. 65-00 establece que el tribunal apoderado debe considerar, entre otros parámetros, el beneficio que hubiera obtenido presumiblemente el perjudicado en caso de que no mediara la violación, la remuneración que el titular del derecho hubiera recibido de haber autorizado la explotación y el valor del bien

¹² Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 384/13, expediente No. 026-03-12-00922, de fecha 31/05/2013. Minerva Elvira Rosa del Risco Musa y René del Risco Musa (recurrentes) c. Banco de Reservas de la República Dominicana (recurrido).

¹³ *Vid. supra*, nota 12.

o servicio objeto de la violación con base al precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular del derecho.

Respecto de los primeros se ha subrayado que «la cuantificación del perjuicio, en especial si es de naturaleza moral, está sujeto [sic] a la soberana apreciación de la autoridad judicial», mientras que «en lo patrimonial debe también tomarse en cuenta que la forma típica en que se expresa el daño, a propósito de los llamados derechos inmateriales, es a través de un desplazamiento de las ganancias, lo que sugiere ponderar la remuneración que el titular habría recibido de haber autorizado la explotación».¹⁴

5. Acción para la persecución de los ilícitos en derecho de autor

La sanción de ilícitos en materia de derecho de autor se persigue por acción pública en el ámbito penal, dado que su trasgresión no figura entre los hechos punibles consignados en el art. 31 del Código Procesal Penal, cuya persecución depende de instancia privada, y tampoco en el art. 32 del mismo texto legal, que prevé que la acción penal privada será intentada solo en casos de violación a la propiedad industrial.

Pese a la imposibilidad de confusión de acciones, existen todavía confusiones en usuarios del sistema de justicia, que han sido debidamente aclaradas por los tribunales. En esa labor de precisión cabe mencionar la Sala Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, que por sentencia administrativa No. 02/2015, de fecha 10 de febrero de 2015, declaró inadmisibile la acusación presentada por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) contra la Clínica Perpetuo Socorro (Dr. Moya) y el Dr. Odalis Rodríguez, en la ciudad de Mao, por no ser el ilícito alegado perseguible por acción privada, que fue la escogida para el apoderamiento del tribunal:

¹⁴ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia 162-13, expediente No. 026-02-2011-01266, de fecha 28/02/2013. Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.; Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y Consejo de Promoción Turística (CPT) (recurrentes) c. Agustín José Duluc (recurrido).

CONSIDERANDO: Que el artículo 32 del Código Procesal Dominicano, consagra: «Son solo perseguibles por acción privada los hechos punibles siguientes: 1) Violación de propiedad; 2) Difamación e injuria; 3) Violación de la propiedad industrial; 4) Violación a la ley de cheques». Cuya infracción no está contenida entre las señaladas por dicho artículo.

CONSIDERANDO: Que luego de haber examinado la referida acusación, pudimos darnos cuenta que la misma en lo relativo a los artículos 19, 128, 129, 130, 164, 169, 177, 178 de la Ley 6[5]-00, Sobre Derecho de Autor, no responde a las disposiciones establecidas en el artículo 32 del Código Procesal [P]enal y en consecuencia no se encuentra dentro de los casos perseguibles por acción privada.¹⁵

6. Obligados a proveer información accesoria sobre una infracción. Razonabilidad

El art. 168, párrafo III, de la Ley No. 65-00 dispone que los jueces pueden condenar a un infractor a proporcionar al titular del derecho las informaciones que posea respecto de cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto a los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios infractores, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y/o distribución y sus canales de distribución.

La razonabilidad de esta disposición fue objeto de graduación en ocasión de un recurso de apelación contra una sentencia que impuso una astreinte de RD\$1,000.00 pesos diarios a los condenados por la reproducción y comunicación pública de una obra musical en una página web, para constreñirlos a suministrar información en torno a otros posibles canales de explotación de la obra. La corte estableció

¹⁵ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, Sala Unipersonal, sentencia administrativa No. 02/2015, sin número de expediente, de fecha 10/02/2015. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (parte acusadora) c. Clínica Perpetuo Socorro (Dr. Moya) y Dr. Odalis Rodríguez (imputados).

que la medida era excesiva e irracional, por no ser los condenados los creadores y regentes de la página web desde la cual se divulgó la obra:

Considerando, que la Corte, empero, entiende que procede acoger en parte los recursos para revocar el ordinal 3ro. del dispositivo de la sentencia impugnada, toda vez que la medida que en él se establece es excesiva y de discutible funcionalidad; que la imposición a CODETEL, ASONAHORES y al CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA de una supuesta obligación de suministrar, bajo pena de astreinte, información en torno a otros posibles canales de explotación o «medios de producción no autorizados» [sic] de la obra, desborda toda racionalidad, sobre todo si se repara en que los creadores y regentes de la página desde la que se hiciera la divulgación no consentida de la obra musical «Carnaval para gozar», no es ninguno de los apelantes, sino los Ministerios de Educación y de Turismo, así como Ciudades Virtuales Latinas (CIVILA), según se recoge en el mismo «website»; que a lo imposible nadie está obligado ni se hallan tampoco los demandantes en capacidad de justificar un interés real y directo en mantener el peso de esa interpelación sobre gente que no está en capacidad de responder a ella satisfactoriamente.¹⁶

7. Infracción en el entorno digital. Acto instrumentado por un notario público para su constatación

En una sentencia de primer grado que acogió como medio de prueba un acto auténtico instrumentado por un notario público en virtud del cual fue constatada la puesta a disposición de una obra musical en forma no autorizada en la web, el tribunal sostuvo:

[...] el contenido de un acto auténtico, redactado por un oficial público que no transcribe lo que otro vio o escuchó, sino lo que sus propios

¹⁶ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia 162-13, expediente No. 026-02-2011-01266, de fecha 28/02/2013. Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.; Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y Consejo de Promoción Turística (CPT) (recurrentes) c. Agustín José Duluc (recurrido).

sentidos le están indicando, es creíble hasta inscripción en falsedad, procedimiento este que no fue iniciado contra el documento que obra en el cursante expediente.¹⁷

Recurrida en apelación, la corte precisó lo siguiente sobre esa aseveración:

[...] no es como aduce el primer juez en la Pág. 23 de su sentencia, que las constataciones realizadas en la especie por el notario actuante son «creíbles hasta inscripción en falsedad» [sic], lo cual no es correcto si se examina la forma en que dichas verificaciones se llevaron a cabo, fuera del marco de las facultades y asignaciones concretas que la ley delega en estos funcionarios, sino que, aunque no constituyan un acto auténtico en cuanto al fondo ni tengan fe pública y admitan, por tanto, la prueba en contrario, precisamente a falta de esa prueba en contrario, sus aseveraciones reúnen el potencial necesario para forjar la convicción del juzgador con relación al hecho invocado (scj, 1era. Cám., 14 de junio de 2000, No. 3, B.J. 1075).¹⁸

Con esta observación, la corte hizo suyo el criterio diferenciador de la Suprema Corte de Justicia entre el acto instrumentado por un notario que recoge el acuerdo de voluntades de dos o más personas y aquel por el cual un notario comprueba un hecho a requerimiento de una persona; el primero, por actuar el notario en virtud de una delegación de la ley, es el que hace fe hasta inscripción en falsedad, en virtud del

¹⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia civil No. 038-2011-01198, expediente No. 038-2009-00196, de fecha 01/09/2011. Agustín José Duluc (demandante) c. Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), Consejo de Promoción Turística, Inc. y Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) (demandados).

¹⁸ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 162-13, expediente No. 026-02-2011-01266, de fecha 28/02/2013. Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.; Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y Consejo de Promoción Turística, Inc. (CPT) (recurrentes) c. Agustín José Duluc (recurrido).

art. 1319 del Código Civil, mientras que el segundo, por no resultar de una delegación legal o un mandato judicial, no es auténtico en cuanto al fondo pero sí en cuanto a la forma y, por tanto, susceptible de ser combatido por toda clase de prueba.

Sobre esa base y en vista de que la parte recurrente no aportó prueba alguna para rebatir las afirmaciones contenidas en el acto notarial aportado por la parte recurrida, la corte dio validez al mismo, a contrapelo del criterio para valorar probatoriamente un documento digital, en cuanto a la confiabilidad de su forma de archivo y de la conservación de la integridad de la información, así como de la forma de identificación de su creador:

Considerando, que como no se ha incorporado al proceso factor de seriedad alguno que controvierta o refute lo que el notario José Alberto Vásquez asegura haber visto en su experiencia de acceso a la página www.carnaval.com.do, su testimonio, aunado a los demás indicios aportados, es suficiente, a juicio de la Corte, para demostrar la concurrencia de la infracción a los derechos exclusivos de reproducción y puesta a disposición de que es titular el Sr. Duluc;

Considerando, que si bien es verdad que el Art. 10 de la L. 126-02 condiciona la viabilidad probatoria del documento electrónico al concurso de ciertas variables, todas ellas muy específicas, y que como afirma CODETEL en su acta de apelación el fedatario del que se sirve el actor para hacer las comprobaciones de referencia no cuenta en su haber con un bagaje técnico que le permita discriminar entre lo que sería un dato falso o adulterado y otro genuino, no es menos cierto que, en puridad, la trivialidad de las averiguaciones que en este caso tendrían que ser cumplidas por el notario no ameritan conocimientos especializados o profundos en el área informática, sino de que alguien, así sea un lego en la materia, simplemente diga lo que haya visto a través de la pantalla del ordenador, máxime si se toma en consideración que los demandados, no obstante haber planteado sus reservas sobre la veracidad de lo transmitido por el testigo, tampoco lo desmienten categóricamente ni suministran ninguna prueba en contrario; que es de firme jurisprudencia que la valoración del testimonio, sin importar la for-

ma que revista, es asunto de absoluto control y de la íntima convicción del juez, ajeno a la censura de la casación.¹⁹

8. Responsabilidad directa y solidaria

La violación al derecho de autor puede entrañar una responsabilidad directa y una responsabilidad mancomunada y solidaria. En la primera se incurre con la participación personal en la actividad ilegal, conforme el art. 177 de la Ley No. 65-00; la segunda la comparten todos aquellos participantes, directos o indirectos, en la infracción, conforme los artículos 171 y 178 del citado texto legal.

Es así que al condenar a corresponsables indirectos de una infracción se ha razonado como sigue:

Considerando, que tanto CODETEL como los demás apelantes arguyen que el dominio [www. carnaval.com.do](http://www.carnaval.com.do) no pertenece a ninguno de ellos ni mucho menos han tenido incidencia en su apertura o diseño; que no han tomado partido en la selección de los elementos que desde él fueron puestos en circulación por las redes de Internet; que en efecto, desde el principio la parte demandante ha estado conteste y de hecho así puede leerse al pie de la aludida página web, en que esa plataforma «es un trabajo conjunto de Civila, Ciudades Virtuales Latinas, la Secretaría de estado de Educación y la Secretaría de Estado de Turismo de la República Dominicana» [sic], de modo que el grado mayor o menor de responsabilidad que pudiera ser retenido contra esas instituciones no es a causa de una acción directa o material, sino por el solo hecho de haber propiciado y financiado el ilícito a través de su patrocinio económico; que justamente el Art. 171 de la L. 65-00 sobre derecho de autor prevé que la responsabilidad se extienda «a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran» [sic];

Considerando, que mal pudiera alegarse ignorancia o desconocimiento, ya que mediante actos de alguacil cursados en fecha siete (7) de octubre de

¹⁹ Vid. *supra*, nota 18.

2008 se puso en antecedentes a los hoy intimados y se les requirió parar o desvincularse de la actividad ilegítima y pese a todo, días después, el notario José A. Vásquez confirmó en su proceso verbal del trece (13) de noviembre de 2008 que la actividad todavía persistía; que más aún, conforme al derecho común y su indiscutida vocación supletoria «cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o imprudencia» (art. 1383 del Cód. Civil);
[...]

Considerando, que la acción de indemnización puede ser dirigida no solo contra quien vulnerara los derechos de autor en su vertiente económica y moral; también envolver a cualquier persona natural o jurídica que coadyuve o se beneficie junto al infractor, así sea indirectamente.²⁰

9. Contenidos dispuestos a través de las redes digitales. Exclusión y retención de responsabilidad

El capítulo xv del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) dedica su artículo 27 a las limitaciones de la responsabilidad de los proveedores de servicios de transmisión, enrutamiento o conexión para comunicaciones en línea respecto de las infracciones contra el derecho de autor en el entorno digital, en específico, respecto de aquellos actos «que no estén en su control, ni hayan sido iniciados o dirigidos por ellos, y que ocurran a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos, o en su representación» (art. 27.b). Esas exenciones de la obligación de reparar los daños causados por la violación al derecho de autor se reducen a cuatro actividades (art. 27.b.i) —comúnmente denominadas *safe harbors*— y se aplican «solo en el caso de que el proveedor de servicios no inicie la cadena de transmisión del material, y no seleccione el material o sus destinatarios» (art. 27.b.ii).

En aplicación de estas disposiciones, no traspuestas en la Ley No. 65-00 por la Ley No. 424-06, del 20 de noviembre de 2006, por la que

²⁰ Vid. *supra*, nota 18.

se implementó el DR-CAFTA, pero que rigen internamente por mandato del art. 26.2 constitucional, se ha concluido que a una operadora de red

[...] sería demasiado gravoso e injusto exigirle el control absoluto o la supervisión constante de los datos emitidos por sus clientes o que realizada [sic] búsquedas activas de situaciones congruentes con violaciones a la legislación sobre propiedad intelectual; que es obvio que el mero transporte de datos o «mere conduit» no puede entenderse, por sí solo, como una fuente de responsabilidad con cargo al prestador de servicio, a menos que este fuere quien originara la transmisión o seleccionara al destinatario de la misma, o los contenidos difundidos.²¹

Ahora bien, si la operadora de red, no en tal calidad, ha participado, aun de manera indirecta, en la trasgresión de derechos de autor, es corresponsable del daño cometido

[...] y su obligación de reparación es «in solidum», conjuntamente con la de los agentes directos de la infracción; que en estos supuestos, acorde con la mejor Doctrina, si el acreedor decide demandar a uno o solo algunos de todos los codeudores, quienes sean encausados podrán luego repetir contra los demás, pero no aspirar a una segmentación, porque cada deudor está obligado por la totalidad del daño.²²

G) *Gestión colectiva*

1. Número de sociedades de gestión y géneros de obras a administrar

En una sentencia que declaró la conformidad con la Constitución la parte *in fine* del art. 162 de la Ley No. 65-00,²³ el Tribunal

²¹ *Vid. supra*, nota 18.

²² *Vid. supra*, nota 18.

²³ Tribunal Constitucional, sentencia TC/0244/14, expediente No. TC-01-2006-2009, de fecha 06/10/2014. Loiz Jeremías Sena Pérez, Máximo Rodolfo Paradas Vargas y compartes

Constitucional reconoció la efectividad del ejercicio del derecho de autor y sus derechos conexos a partir de la figura de la gestión colectiva, y observó que, en el caso dominicano, su manifestación se hace patente por medio de tantas sociedades de gestión como géneros distintos de obras existan o, como expresa la ley, ramas o especialidades literarias o artísticas:

10.4 La doctrina enmarca la gestión colectiva dentro de un sistema de administración de derechos de autor y derechos conexos por el cual los titulares delegan en organizaciones creadas al efecto la negociación de las condiciones en que sus obras, sus prestaciones artísticas o sus aportaciones industriales –según el caso– serán utilizadas por los difusores y por otros usuarios primarios, el otorgamiento de las respectivas autorizaciones, el control de las utilidades, la recaudación de las remuneraciones devengadas y su distribución o reparto entre los beneficiarios.

10.5 Las entidades gestoras de derechos fueron creadas originariamente bajo el criterio de que se hacía imposible en la práctica emprender con eficiencia y meridianos niveles de dificultad la tarea de los autores, intérpretes y ejecutantes de negociar, autorizar o prohibir la utilización de la obra y en consecuencia percibir la remuneración a la que tienen derecho por la utilización de las obras en forma individual.

10.6 En efecto, en lo que respecta a ciertos tipos de utilización, es evidente que resulta prácticamente imposible llevar a cabo una gestión individual de los derechos, dado que los autores no tienen posibilidad de controlar todos los usos que se hacen de sus obras. Es por eso que el ejercicio efectivo de los derechos que las leyes reconocen a los autores solo puede lograrse a través de la gestión colectiva.

10.7 La Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor contempla la gestión colectiva en diferentes aspectos y en ella resaltan diversos puntos como lo son su registro, constitución, autorización, su finalidad, los derechos que

(accionantes). Acción directa de inconstitucionalidad contra la parte *in fine* del art. 162 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, del 21 de agosto de 2000.

pueden ejercer y aquellos que deben garantizar, sobre el establecimiento de tarifas, los contratos que pueden celebrar, entre otros.

11.4 Cabe destacar que la organización de gestión colectiva puede operar de diversas formas. Dependiendo de cada país las leyes nacionales pueden establecer que haya una sola asociación para todos los creadores en el país (España, Bélgica, Italia) o una asociación para cada género de obras (Argentina, México y República Dominicana) o tantas asociaciones como se quieran formar (Brasil, Perú, Estados Unidos), por lo tanto, el sistema nuestro es el régimen de organización por género de obras.

La forma de organización de la gestión colectiva establecida en nuestra legislación prevé que solo puede conformarse una sociedad por cada género o rama, a las que los titulares de derechos no están compelidos a asociarse, ya que, como reconoce el Tribunal Constitucional, el primer párrafo del art. 162 de la Ley No. 65-00, que establece la adhesión voluntaria a las mismas, «propende de manera expresa al ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad» (numeral 11.5). Es por esto que, atendiendo a que el citado texto dispone que la falta de vinculación puede ser suplida por un ejercicio individual de los derechos por parte del propio titular o un tercero facultado al efecto, concluyó como sigue:

11.6 Al quedar expresamente establecido en la ley el carácter facultativo y no obligatorio de ejercer la prerrogativa de asociarse colectivamente, se puede advertir que en modo alguno, el no asociarse colectivamente constituye un impedimento para que los autores gestionen por sí mismos sus derechos, a través de un apoderado. De ahí que el *quantum* y especialidad requeridos para constituir sociedades de gestión colectiva no son atributos que conspiran contra el ejercicio de los derechos a la libertad de empresa, o el tratamiento igualitario que ha de conferírle el ente rector, en este caso la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA), adscrita al Ministerio de Cultura, al (a los) ciudadano(s) a los fines de otorgarles legitimidad a través de su registro luego del cumplimiento de los requisitos a estos fines.

11.7 Además, la Ley núm. 65-00 en su artículo 162 establece la creación de «una sociedad de gestión colectiva por cada rama o especialidad literaria

o artística de los titulares de derechos reconocidos por esta ley». De manera que si en nuestro país solo existieran como sociedades de gestión colectiva la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos (SODINPRO) y la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM), los autores de obras de distintos géneros a aquellas (obras pictóricas o plásticas, obras dramáticas, obras fotográficas, entre otras) pueden organizarse y constituir sus propias sociedades de gestión colectiva y de esta forma lograr una auténtica representación no solo de sus derechos, sino también de los derechos de sus colegas extranjeros, siempre y cuando las sociedades mantengan contratos de representación recíproca.

El Tribunal Constitucional concluye en este numeral advirtiendo que tal forma de organización no «reduce la posibilidad de constituir sociedades de gestión colectiva», observando que la constitución de una sociedad de gestión para la administración de los derechos perteneciente a una categoría de titulares impide la aparición posterior de otra con el mismo objeto y tipo de integrantes, prohibición esta que «opera de manera igualitaria a cualquier persona física o moral que se propusiera crear otra» (numeral 11.5).

Por otro lado, el Tribunal Constitucional recuerda:

[...] la gestión colectiva de derechos de autor nació y se desarrolló a través de entidades de carácter privado, sin propósito de lucro, formadas por autores (con participación de los editores de obras musicales en muchas sociedades de derecho de ejecución), con el objeto de defender los intereses de carácter personal (derecho moral) y de administrar los derechos patrimoniales de los autores de obras de creación» (numeral 11.11).

En ese orden, subraya que, pese a su carácter privado y a la variación de la forma jurídica de su constitución «según las singularidades nacionales», la ausencia de fines lucrativos es una condición *sine qua non* de las sociedades de gestión, conforme los artículos 89, párrafo 1, de la Ley No. 65-00, y 91, numeral 11, del Reglamento No. 362-01 (numeral 11.12), por lo que debe atenderse, a la luz de ese rasgo esen-

cial, más que a su carácter omnímodo, a su «sistema y mecanismos de control y vigilancia así como las tareas de recaudación y reparto de los emolumentos, beneficios o regalías» (numeral 11.9).

2. Contratos entre sociedades de gestión colectiva. Imposibilidad de declaratoria de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional

Por no ser «objeto de control constitucional los contratos entre particulares concebidos al amparo del derecho privado», el Tribunal Constitucional, en el cuerpo de la sentencia antes comentada,²⁴ declaró inadmisibile el pedimento de declarar inconstitucionales contratos intervenidos entre SGACEDOM y SODINPRO (numeral 11.18).

3. Carácter del acta de inspección de una sociedad de gestión colectiva que comprueba la comunicación pública de obras musicales

El art. 129 de la Ley No. 65-00 prevé que la comunicación pública de obras musicales puede configurarse donde quiera que estas se interpreten, ejecutan o transmitan, sea por telecomunicación, «sea con la participación directa de los artistas intérpretes o ejecutantes, o bien a través de procesos, aparatos o sistemas mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales». A fin de establecer esa situación, las sociedades de gestión colectiva hacen levantar actas de inspección, en las que se hace constar el tipo de usuario, el carácter necesario o indispensable del uso de obras musicales y los medios utilizados para la difusión, entre otras menciones claves.

El Tribunal Constitucional, al declarar inadmisibile una acción de amparo que buscaba dejar sin efecto un acta de comprobación de este tipo y revocar la sentencia que la acogió,²⁵ fijó el siguiente criterio:

²⁴ *Vid. supra*, nota 23.

²⁵ Tribunal Constitucional, sentencia TC/0303/14, expediente No. TC-05-2013-2016, de fecha 19/12/2014. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) y Manuel Jiménez (accionantes). Recurso de revisión constitucional en materia de amparo contra la sentencia No. 397-13-00005, dictada por el

[...] un «Acta de Inspección de Usuario de Música» no constituye, per se, un acto jurídico al que se le pueda atribuir efectos conculcatorios a derechos fundamentales [en el caso, el derecho al trabajo, EEH], puesto que dicho documento se limita a constituir un elemento probatorio, eslabón para la sustanciación de la reclamación de pago que realiza la parte recurrente, Sociedad General Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música Inc. (SGACEDOM) (numeral 10, literal l) [...]

Así las cosas, el Tribunal Constitucional concluyó que la acción para suprimir dicho documento, instrumentado a los fines del cobro de importes por concepto de uso o explotación de obras musicales en un establecimiento comercial, se trata de una «materia que es ajena al juez de amparo y propia de la materia ordinaria» (numeral 10, literal o).

III. DECISIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) *No confusión entre marcas*

En el criterio de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a la luz del art. 74, literal a, de la Ley No. 20-00, no existen semejanzas ni similitudes entre dos marcas si, aun compartiendo una misma clasificación, designan productos que se diferencian, «por lo que no existe la posibilidad de que el público se confunda al momento de su elección, al punto de elegir uno en el lugar del que realmente buscaba». Asimismo, a pesar de que compartan un mismo vocablo, el hecho de que una presente otros vocablos no comunes entre ellas «hace que al momento de su pronunciación, fonéticamente se escuchen de manera diferente, de suerte o manera que en modo alguno podrían llevar a confusión al consumidor».²⁶

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez en fecha 12 de julio de 2013.

²⁶ 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

B) Marca notoria

1. Noción de marca notoria

El concepto de un «signo notoriamente conocido» resulta de variables cuya conjunción no es obligatoria para su determinación. De este modo, ha sido juzgado lo siguiente:

Considerando, que en el prontuario de definiciones recogido en el artículo 70 de la Ley de Propiedad Industrial, se deja claramente sentado que un signo notorio es aquel conocido por el sector pertinente del público o de los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o el medio por el que se obtuviera dicho reconocimiento; que lo anterior significa que en la elaboración de lo que debe entenderse por un «signo distintivo notoriamente conocido» no solo interactúan variables de factura local, sino que además se le pueda caracterizar como tal a partir de aspectos y consideraciones de incidencia internacional; que al utilizar el legislador en el literal «j» del artículo 70 la conjunción «o» (disyuntiva) y no la «y» (inclusiva o copulativa) para enlazar los tres factores a ser tomados en cuenta en la construcción del criterio de notoriedad marcaria, la conclusión obligada es la de que cualquiera de ellos por separado tiene entidad propia y sería suficiente a fin de aprehender ese concepto, sin que sea necesaria la comunión o participación de los demás.²⁷

2. Libertad de prueba para establecer la notoriedad de una marca

En virtud del principio que indica que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, esta será la

apelación contra resolución No. 0006-2012, de fecha 12 de enero de 2012, del director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Marcas «La Doña» c. «Doñarepa».

²⁷ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 841-14, expediente No. 026-02-2014-00367, de fecha 08/10/2014. 3M Company (recurrente) c. Roberto Arias Durán (recurrido). Signos: 3M (marca) c. Three M Rent a Car (nombre).

primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción respecto de la notoriedad invocada. Tales medios no vienen tasados por la ley, de modo que cabe concluir que existe libertad de prueba para la determinación de dicho carácter, como resulta del siguiente razonamiento:

Considerando, que los elementos de convicción incorporados al proceso por la intimante son suficientes a juicio de esta Corte, sobre todo en lo relativo a su proyección internacional, para acreditar su notoriedad como marca; que en tal sentido basta con reparar en la documentación que obra en el legajo, demostrativa de los registros del signo 3M COMPANY en varios países, incluyendo muchos de nuestro entorno cultural y geográfico, así como los estudios mercadológicos, también depositados en el expediente, que no dejan duda de que se trata de una denominación comercial ampliamente posicionada y situada en niveles privilegiados de aprobación en los ránquines de las marcas preferidas del mundo.²⁸

3. No aplicación del principio de especialidad en marcas notorias

En base al principio de especialidad, se explica que una marca se halla vinculada a una o varias clases de productos y que no se trata, por ende, de un signo abstractamente considerado. Por ello, es posible la existencia de marcas similares para distinguir productos o servicios diferentes, como ha juzgado la ONAPI:

[...] ambos signos estarán destinados a identificar productos distintos, por lo que tendrán distintos canales de distribución, en vista de que la marca de la impugnante se comercializa en el área farmacéutica, mientras que la marca de la impugnada está dirigida al sector vestimenta, calzado y sombrerería.

[...] al tratarse de marcas parecidas pero con productos diferentes procede la aplicación del principio de especialidad que permite la existencia

²⁸ Vid. *supra*, nota 27.

simultánea de dos o más signos, idénticos o semejantes y pertenecientes a distintos titulares, siempre que se utilicen en relación con productos o servicios diferentes.²⁹

Ahora bien, ese paralelismo sufre una excepción en el caso de las marcas notorias, como se ha juzgado en el ámbito jurisdiccional:

[...] en condiciones normales el principio de especialidad faculta la coexistencia de marcas semejantes, y hasta idénticas en ciertos casos, que se refieran a productos o servicios en categorías distintas de la clasificación de Niza; que también es verdad que en nuestro sistema marcario se acentúa el principio de registro y su protección es más intensa tratándose de signos renombrados o notorios, lo que crea un auténtico «ius prohibendi» a favor del titular en origen;

[...]

Considerando, que en el régimen de protección de los signos notorios no tiene cabida el principio de especialidad, es decir que la tutela se sitúa por encima de cualquier posibilidad de cohabitación de marcas similares o iguales, lo que implica en este contexto, de algún modo, una ruptura o quebrantamiento de dicho principio y la prohibición, por consiguiente, de registrar signos parecidos o, menos aún, idénticos; que es justamente lo que resulta del artículo 6-bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial [...]

Considerando, que a su turno el artículo 74 de la ley sobre Propiedad Industrial, No. 20-00, prevé las circunstancias en que no podrá ser admitido el asiento, como marca, de un determinado nombre o símbolo; que destaca en todas ellas la intención del legislador de salir al paso a los peligros de confusión, competencia desleal o el aprovechamiento indebido del prestigio ganado por los titulares de un signo ya registrado.³⁰

²⁹ Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, resoluciones Nos. 411, 412, 413 y 414, de fecha 26/12/2013. Novatex Internacional, S. A. (solicitante) c. Gargon Farmacéutica, S. R. L. (oponente). Marcas: Oxygen, Oxygene, Oxygen y Oxigene c. Oxigen.

³⁰ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 841-14, expediente No. 026-02-2014-00367, de fecha 08/10/2014. 3M

C) (In)competencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer de apelaciones sobre resoluciones del director general de la ONAPI

En noviembre de 2013, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se declaró incompetente para conocer un recurso de apelación incoado contra una resolución del director general de la ONAPI. En la ocasión se entendió que la competencia funcional que le atribuía el art. 157, numeral 2, de la Ley No. 20-00 para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones del director general de la ONAPI –definida como «insólita»–, dado que «estas actuaciones son del entorno administrativo y de que se generan en el marco de la interacción de la administración pública y los particulares», había sido derogada tácitamente por el art. 165 de la Constitución de 2010, que crea la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer «de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones administrativas contrarias al derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares».³¹

La declaratoria de incompetencia fue seguida en otras decisiones posteriores de esa sala³² y fue asumida igualmente por la Segunda Sala de ese tribunal,³³ y a la vez por el propio Tribunal Superior Administra-

Company (recurrente) c. Roberto Arias Durán (recurrido). Signos: 3M (marca) c. Three M Rent a Car (nombre).

³¹ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 1123-2013, expediente No. 026-02-2012-00950, de fecha 27/11/2013. Eli Lilly and Company (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida).

³² Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 055-2014, expediente No. 026-02-2012-01029, de fecha 29/01/2014. Euro-limited, S. R. L. (recurrente) c. Tecnoquímica, S. A. (recurrido).

También, Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 168-2014, expediente No. 026-02-2013-00766, de fecha 28/02/2014. Companhia Vale Do Rio Doce (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida).

³³ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 067/2014, expediente No. 026-03-12-01152, de fecha 30/01/2014. Pfizer,

tivo, atendiendo este a la competencia atribuida a la jurisdicción civil por el art. 157, numeral 2, de la Ley No. 20-00.³⁴ La incompetencia fue la postura de las salas de la corte capitalina hasta que la Segunda Sala, a partir del mes de mayo de 2014,³⁵ sin justificar su cambio de orientación, volvió a su posición anterior; la Primera Sala hizo lo propio a partir del mes de septiembre de ese año, pero expresando las motivaciones para ello:

Considerando, que si bien durante algún tiempo esta alzada mantuvo el criterio de que ella no tenía competencia de atribución para examinar las apelaciones judiciales contra las resoluciones de la Dirección General de la ONAPI, pues a raíz de la última reforma constitucional del año 2010 se había creado el tribunal contencioso-administrativo y éste era, a su juicio, el escenario más idóneo para ventilar dichos recursos, un estudio, sin embargo, más pausado y profundo del artículo 165 de la Constitución, revela que es un error generalizar y ordenar, sin discriminar, que todo cuanto provenga de ese despacho tenga que ser enviado a la mencionada jurisdicción especializada; que urge entonces rectificar prospectivamente y dejar constancia

Inc. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrido) y Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI) (interviniente voluntario).

También, Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 552-2014, expediente No. 026-03-13-00511, de fecha 26/06/2014. International Cardio Corporation (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrido).

³⁴ 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 de diciembre de 2011, dictada por el director general de la ONAPI.

³⁵ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 482-2014, expediente No. 026-03-12-00443, de fecha 30/05/14. Arnold's Food Distributors Corporation (recurrente) c. Harinera del Valle, S. A. (recurrida). Recurso de apelación contra resolución No. 0006-2012, de fecha 12 de enero de 2012, del director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

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).

de que los únicos supuestos en que debe la Corte por aplicación del artículo 20 de la L. 834 de 1978, abortar la cognición del proceso y remitir a las partes a que se provean en sede administrativa, son aquellos en que, como dice la propia Constitución, se emitan en la ONAPI pronunciamientos decisorios en el marco de la interactuación de la administración y los administrados; que es lo que ocurre, por ejemplo, por citar dos ejemplos, con peticiones denegadas de registro de marcas o de concesión de patentes en ausencia de litigio entre actores privados, no a propósito de eventos contenciosos desde el seno mismo de la ONAPI y que a la postre degeneren en controversias jurisdiccionales;

Considerando, que la jurisdicción contencioso-administrativa no está pensada, en su consagración embrionaria, para zanjar desencuentros entre particulares en defensa de sus intereses, sino para encaminar actuaciones contra los actos de la administración presuntamente violatorios de la Constitución y las Leyes; que como en la especie lo que se plantea es una clara contraposición de intereses privados o comerciales, no de índole propiamente administrativa, la 1era. Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reivindica su plena competencia, en sujeción a las disposiciones del art. 157.2 de la L. 20-00 sobre Propiedad Industrial.³⁶

³⁶ 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).

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). También, Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 0850-2014, expediente No. 026-02-2013-00902, de fecha 15/10/2014. Red Bull GmbH (recurrente) c. Intermoda, S. A. C. V. (recurrido).

La decisión no contó con el visto bueno de la magistrada Xiomarah Silva Santos, quien, en un voto disidente, defendió la atribución de la competencia para conocer de las apelaciones del director general de la ONAPI a la jurisdicción contencioso-administrativa: «Que realmente es muy lógico que las resoluciones del director de la ONAPI, dada la naturaleza del contencioso, sean conocidas en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues es claro, que no se trata de un asunto puramente civil o comercial en el que se debate, su génesis es puro derecho administrativo, su causa y objeto no tiene, visus [sic] de demanda civil ni comercial, independientemente de que al procederse a las notificaciones de las

De todo lo anterior se desprende que la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha descartado definitivamente su competencia para dirimir resoluciones del director general de la ONAPI en procedimientos *ex parte*, es decir, del administrado frente a la Administración. Sin embargo, ha dispuesto su mantenimiento para conocer recursos de apelación contra resoluciones de dicho funcionario derivadas de procedimientos *inter partes*.

D) Observancia

1. Medidas cautelares. Requisitos. Similitud con el derecho común. Forma de presentación de las pruebas de la comisión de la infracción del derecho. (Im)procedencia de una astreinte como medio de coacción. Improcedencia de prestación de fianza. Plazo con respecto a la demanda al fondo. Suspensión de ejecución

En el dictamen de medidas cautelares, se observa que los tribunales lo hacen por actos denominados en forma indistinta –ordenanza,³⁷ sentencia administrativa³⁸ y auto³⁹ y no solamente *inaudita altera parte*,

decisiones, esto genere un contencioso entre particulares, incluso la misma resolución administrativa recurrida así lo expresa».

La magistrada Silva sostiene que, en vista de que el director general de la ONAPI conoce en grado de apelación la resolución de uno de sus departamentos, el recurso interpuesto por ante la Corte de Apelación deviene en inadmisibile, ya que la corte no es un «tercer grado». A su juicio, la sentencia envía un «mensaje a todas luces confuso y sin un sólido argumento que justifique el cambio de jurisprudencia».

³⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, Cámara Civil y Comercial, ordenanza No. 00737-2013, número único 302-13-00934. *Société de Produits Nestlé, S. A. (demandante) c. Quala Dominicana, S. A. (demandado)*.

³⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, Cámara Civil y Comercial, sentencia administrativa No. 211/2014, expediente No. 413-14-00209, de fecha 27/06/2014. *Loto Real del Cibao, S. A. (demandante) c. Banca OM (demandado)*.

³⁹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, auto civil administrativo No. 038-2014-00135, expediente No. 038-2014-00054, de fecha 31/07/2014. *Loto Real del Cibao, S. A. (demandante) c. Banca Lluève (demandado)*. Ver también Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Civil y Comercial, auto civil No. 00293, expediente No. 00274-2014, de fecha 27 de noviembre

sino también en materia de referimiento (estando en curso una instancia principal y contra el pago de una astreinte por el retraso en el incumplimiento del cese de actos infractores), de caracterizarse la urgencia fundada en un peligro manifiesto «en un daño continuo que lógicamente afecta los intereses económicos de la parte demandante».⁴⁰

Para su otorgamiento, se han considerado los requisitos que resultan del art. 174 de la Ley No. 20-00, como sucintamente constató la Cámara Civil y Comercial de Espaillat:

ATENDIDO: Que correlativamente a la validez de la acción ejercida por LOTO REAL DEL CIBAO, S. A., deben observarse las reglas que existen en esa materia para las medidas conservatorias, razón por la cual la procedencia de ella es, como se dijo en principio; deviene de las normas procesales de aplicación a las medidas conservatorias en materia de Propiedad Industrial, las que están reguladas por el Artículo 174 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial que en sus numerales 1 y 2 establece lo siguiente: 1) Quien inicie o vaya [a] iniciar un acción por infracción de un derecho de propiedad industrial puede pedir al tribunal que ordene medidas conservatorias inmediatas, con el objeto de asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de daños y perjuicios; 2) El tribunal sólo ordenará medidas conservatorias cuando quien las solicite demuestre, mediante pruebas que el tribunal considere suficientes, la comisión de la infracción o su inminencia.

ATENDIDO: Que del artículo que antecede resulta que el derecho de acción ejercido para solicitar medidas conservatorias está supeditado a dos requisitos [,] a saber: a) ser titular de un derecho industrial; b) probar la comisión de una infracción o su inminencia.⁴¹

de 2014. Loto Real del Cibao, S. A. (demandante) c. Carlos Roberto Bencosme de los Ángeles (demandado).

⁴⁰ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, Cámara Civil y Comercial, ordenanza No. 00737-2013, número único 302-13-00934. Societé de Produits Nestlé, S. A. (demandante) c. Quala Dominicana, S. A. (demandado).

⁴¹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Civil y Comercial, auto civil No. 00293, expediente No. 00274-2014, de fecha 27/11/2014. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Carlos Roberto Bencosme de los Ángeles (demandado).

Como se observa, las medidas cautelares en esta materia resultan similares a las medidas conservatorias de derecho común, con la diferencia de que lo que está en peligro no es un crédito, sino un derecho de propiedad industrial. Así ha sido observado por un tribunal capitalaño:

[...] en el proceso evolutivo de nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto a las medidas conservatorias trabadas frente a infracciones de los derechos de propiedad industrial en materia civil, contempladas en la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, las mismas guardan su naturaleza jurídica [sic] con las medidas conservatorias facultativas previas a la demanda en nuestro derecho común, las cuales encuentran su base legal en el artículo 48 de nuestro Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 845 del 15 de julio de 1978 [...]⁴²

Ahora bien, en lo que toca a las pruebas a aportar para establecer la comisión de la infracción, al menos en un caso se ha exigido que las mismas sean aportadas en original:

[...] si bien es cierto que el peticionario pretender [sic] por ante este Tribunal, que se autorice el cese de la comercialización de un producto del cual se violenta un derecho de marca adquirido, no menos cierto es que a pesar de que el demandado [sic] haya presentado como prueba alegadamente fehaciente, capturas del portal web de la entidad infractora donde se aprecia la supuesta dirección de una sucursal de la misma, siendo criterio concomitante al correspondiente valor probatorio de las copias fotostáticas, asumiendo que este tipo de pruebas en principio están desprovistas de valor jurídico a no ser que sean sometidas previamente a un debate, lo que no ha sucedido en el caso de la especie.⁴³

⁴² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, auto No. 00068-2015, expediente No. 036-2015-ADM 0027, de fecha 22/04/2015. Pepsico, Inc. (demandante) c. Panadería y Productos María Aldape, S.R.L. (Productos María) (demandado).

⁴³ *Vid. supra*, nota 42.

Por otro lado, es de señalar que en la decisión mocana antes citada fue considerado improcedente la fijación de una astreinte para incitar a la parte contra la cual se ejecutaría la medida a su cumplimiento, considerando su carácter provisional y su condición de ordenanza sobre requerimiento:

ATENDIDO: Que la figura del [sic] astreinte solicitado por la demandante consiste en una sanción adicional, por la cual se condena con la finalidad de hacer más efectiva la ejecución de la ordenanza, que como garantía de la misma sujeta al juego de los recursos podría ser confirmada o modificada por tribunales de otros grados, la cual se ordena de manera facultativa por los tribunales, lo cual para el caso en cuestión resulta inaplicable ya que el criterio de este tribunal puede ser válidamente modificado por tribunales de alzas, además de que la presente decisión de que se trata no es carácter definitivo, por lo que la misma podrá ser revisada por otro tribunal de mayor jerarquía, además de que deviene en improcedente por vía administrativa la colocación de astreinte, por lo que tal pedimento debe ser rechazado.⁴⁴

No obstante, otro tribunal ha entendido que «estando dentro del imperium de los Jueces la facultad de ordenar la astreinte, [...] procede ordenar dicha medida, por resultar la misma indispensable para asegurar la ejecución de la decisión dictada por el tribunal».⁴⁵

De otra parte, en contraposición a la obligación del juez apoderado de una solicitud de medidas conservatorias de requerir la aportación de una fianza o garantía para compensar al demandado en caso de que la decisión resulte a favor de este, prevista en el artículo 174, numeral 4, literal c, de la Ley No. 20-00, ha sido juzgado que un pedimento del

⁴⁴ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Civil y Comercial, auto civil No. 00293, expediente No. 00274-2014, de fecha 27/11/2014. Loto Real del Cibao, s.A. (demandante) c. Carlos Roberto Bencosme de los Ángeles (demandado).

⁴⁵ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, auto No. 00020/2015, número de control interno 008/2015, de fecha 19/05/2015. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Bancas de Lotería P Hilario o Banca PH (demandado).

demandante en ese sentido «deviene en improcedente por tratarse la presente de una ordenanza con carácter exclusivamente provisional y sin examen al fondo».⁴⁶

En lo que corresponde al lapso que debe mediar entre la autorización para trabar las medidas conservatorias y la demanda al fondo, el plazo de diez días del numeral 3 del art. 174 de la Ley No. 20-00 se ha contabilizado efectivamente a partir de la fecha de la «orden»,⁴⁷ pero también a partir de la fecha de su notificación.⁴⁸

En cuanto a la suspensión de su ejecución por ante el juez de los referimientos, se ha rechazado dicha pretensión, bajo la consideración de la apariencia de buen derecho exhibida en su momento por el requeriente de medidas conservatorias, máxime si no existen circunstancias que conduzcan a la modificación de lo ordenado y si la parte afectada ha demandado en forma principal la nulidad y revocación de la decisión cautelar:

[...] si bien es cierto que la parte demandante procura la suspensión y levantamiento de las medidas cautelares ordenadas por este juzgador en funciones administrativas, hasta tanto se conozcan y fallen las demandas principales que cursan en la jurisdicción de fondo, bajo las premisas [de] que se trata de un asunto urgente, y cuyo retardo puede generar un daño irreparable, no

⁴⁶ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, ordenanza civil No. 365-15-00133 ADM, expediente No. 365-15-00101 ADM, de fecha 23/06/2015. Pepsico, Inc. (demandante) c. Panadería y Productos María Aldape, S.R.L. (Productos María) (demandado).

⁴⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, auto civil administrativo No. 038-2014-00135, expediente No. 038-2014-00054, de fecha 31/07/2014. Loto Real del Cibao, S. A. (demandante) c. Banca Llueve (demandado). En el mismo sentido, Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, auto No. 00020/2015, número de control interno 008/2015, de fecha 19/05/2015. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Bancas de Lotería P Hilario o Banca PH (demandado). También, Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, ordenanza civil No. 365-15-00133 ADM, expediente No. 365-15-00101 ADM, de fecha 23/06/2015. Pepsico, Inc. (demandante) c. Panadería y Productos María Aldape, S.R.L. (Productos María) (demandado).

⁴⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, Cámara Civil y Comercial, sentencia administrativa No. 211/2014, de fecha 27/06/2014, expediente No. 413-14-00209. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca OM (demandado).

menos cierto es que dichas medidas fueron ordenadas por el juzgador al amparo de una ley especial como es la ley 20-00 [...] que traza un procedimiento breve de 10 días para demandar sobre la infracción de disposiciones de la propiedad industrial, y sobre la base de documentos y medios probatorios que en su oportunidad este juzgador ponderó y consideró suficiente en principio para dictar el referido auto, deben ahora dichos documentos y pruebas, ser objeto de debates en el juicio de fondo por las partes implicadas en el proceso, conjuntamente con otros documentos que eventualmente estén en condiciones de producir, y en cuyo juicio, el juez de lo principal tenga la oportunidad de examinar documentos, valorar las pruebas sometidas y determinar los derechos de las partes, cuestión que no compete al juez de la apariencia.

CONSIDERANDO: Que existiendo varias demandas sobre el fondo, en lo relativo a la revocación del auto administrativo de marras, nulidad de dicho auto y demanda civil en competencia desleal, no toca al juez de la provisionalidad levantar o suspender las medidas cautelares ordenadas por el juzgador, en atención a las facultades conferidas por la legislación especial (art. 174 ley 20-00) pues este decidió en principio una contestación seria, emitiendo un auto cuya impugnación debe ser conocida y fallada por el juez del fondo apoderado de las referidas demandas y respaldado por una fianza como manda la ley, habida cuenta, que en la especie no se evidencia ninguna urgencia, ni situación nueva que pueda dar lugar al levantamiento de las medidas cautelares ordenadas por la vía del referimiento, como erróneamente pretende el demandante, por tanto, debe decretarse irrecibible la presente demanda sin examen de las demás causales de inadmisión invocadas por la parte demandada, y el fondo del asunto.⁴⁹

2. Peritaje como medio de prueba

El art. 189 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial dispone de manera «transitoria» que el conocimiento del fondo de los conflic-

⁴⁹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, Cámara Civil y Comercial, ordenanza No. 1007/14, expediente No. 413-14-01165, de fecha 30/09/2014. Orlando Antonio Martínez Peña (demandante) c. Loto Real del Cibao, S.A. (demandado).

tos sobre derechos de propiedad industrial por los tribunales ordinarios requiere en forma previa y «con carácter imprescindible» la «presentación» de un peritaje. Dado que los ilícitos penales en materia de propiedad industrial son perseguibles por acción privada –con excepción de los relativos a marcas, los cuales podrán ser sancionados alternativamente a través de una acción pública (art. 32 CPP)–, el informe rendido por el o los peritos actuantes es una de las pruebas presentadas por la víctima como sustento de su acusación.

El peritaje, conforme el artículo 204 del Código Procesal Penal, podría proceder para «descubrir o valorar un elemento de prueba» a la luz de «conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica»; para llevar a cabo sus operaciones, podría ser necesaria la presentación o el secuestro de cosas y documentos y la comparecencia de personas, lo que sería ordenado por el juez o el ministerio público, de acuerdo con el art. 214 del Código Procesal Penal.

Siendo entonces imprescindible, ¿cómo conciliar la obligatoriedad de practicar dicho medio de prueba y el eventual no requerimiento del mismo por la parte acusadora, si entiende que ha identificado o individualizado al imputado y ha establecido su domicilio, si ha ofrecido una relación precisa y circunstanciada del hecho punible atribuido a este y si no ha considerado necesario «descubrir o valorar» ningún elemento de prueba a partir de conocimientos expertos, que ameriten el secuestro de «cosas y documentos»? ¿O se impone requerirlo, considerando que la resolución 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia prevé que «la imparcialidad le impide al juez hacer actuaciones propias de las partes, como *proponer*, obtener o aportar pruebas», y que el artículo 22 del Código Procesal Penal le veda al juez el «realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal»?

Al razonar sobre la justificación del peritaje en esta materia, se ha discurrido como sigue:

El espíritu legislativo, evidencia la factibilidad de producción de este tipo de pruebas, justificado en el grado de especialización de la materia, por lo que el principio de libertad probatoria, el derecho de igualdad entre las

partes y el ejercicio eficaz del derecho a la defensa, propicia la presentación de la prueba, bajo condición previa de que sean agotadas las reglas del procedimiento instituido para tales fines, quedando entonces sujeto a la valoración de rigor ante un tribunal de juicio, en obediencia a las reglas de la sana crítica, consagradas en los artículos 172 y 333 de la ley procesal regente.

Además, se ha planteado:

[...] en garantía de la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley, el informe especializado también precisa ser apreciado, toda vez que se trata de un elemento probatorio conocido por las partes intervinientes en el caso, y avalado en el mandato expreso del artículo 189 de la Ley 20-00, Sobre Propiedad Industrial.

En ese tenor, se ha subrayado:

[...] los juzgadores son terceros imparciales, por ende, la producción de pruebas es una actividad inherente a los intereses de las partes, limitándose el juez a controlar y arbitrar el proceso, conforme a las garantías y prerrogativas consagradas en el Bloque la Constitucionalidad y la ley procesal aplicable.

En lo que toca a su presentación, se ha precisado que el dictamen pericial

[...] es pasible de ser introducido por lectura del documento, estipulación o por autenticación a través del testigo idóneo, responsable de la pericia, en cumplimiento de las previsiones de los artículos 212 y 312.3 del Código Procesal Penal y la Resolución No. 3869, Sobre el Reglamento para el Manejo de los Medios de Prueba en el Proceso Penal, dictada por la Suprema Corte de Justicia.⁵⁰

⁵⁰ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Penal, Tercera Sala, sentencia 0098-TS-2014, actuación No. 502-01-2014-00176 CPP, de fecha 15/08/2014. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S. R. L. (imputado).

Ahora bien, ¿se le impone su presentación siempre al acusador? ¿Podría el imputado proponer la realización de un peritaje en el que sustentar su descargo ante una acusación infundada, en ocasión de la presentación de su escrito de excepciones y cuestiones incidentales, dentro del plazo fijado por el artículo 305 del Código Procesal Penal, a partir de sus propias pruebas y las pruebas aportadas por el acusador privado? Ante la falta del acusador –por inobservancia o desconocimiento de la ley– de solicitar el peritaje, ¿podría el imputado pedir su absolución respecto de los hechos que se le atribuyen, al haberse inobservado una medida de instrucción imprescindible?

De la lectura del «Reglamento para el manejo de los medios de prueba en el proceso penal», votado por la Suprema Corte de Justicia mediante resolución No. 3869-2006, de fecha 21 de diciembre de 2006, se concluye que no necesariamente el peritaje debe ser requerido por el acusador, pues al hacer referencia a la presentación de la prueba pericial dicho texto dispone lo siguiente:

El perito es interrogado bajo los mismos términos y condiciones establecidos para el testigo, salvo en lo relativo a su calificación.

La parte que presenta al perito está obligada a realizar este trámite, de manera que se permita que tanto el tribunal como las demás partes del proceso, puedan apreciar si el mismo reúne todos los requisitos legales para ostentar dicha calidad.

[..]

Le corresponde *al proponente del perito*, llevar a cabo su calificación frente al tribunal, la cual consiste en extraer del perito la información necesaria a los fines de establecer su calidad, capacidad e idoneidad para deponer respecto del tema de tipo científico para el cual ha sido ofertado (Art. 13).

Pensamos que nada quita que el imputado pueda someter un peritaje al análisis probatorio del juez, pero parecería que la parte acusadora sería la llamada, en primer orden, a someter el peritaje. Hay que recordar que la modificación que operó la Ley No. 424-06 sobre la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial limitó restrictivamente a los

signos distintivos el ámbito de ejercicio de la acción privada, pues las violaciones a los derechos del titular de una patente de invención, un diseño industrial o modelo de utilidad serán resarcidas en lo adelante mediante su «compensación civil», conforme el art. 166, numeral 2, del citado texto legal, modificado por la Ley No. 424-06. En consecuencia, siendo de suyo que las pretensiones en procesos por violación a los derechos sobre signos distintivos se fundamentan en su identidad, imitación, confusión o falsificación, la necesidad de conocimientos especiales para contrastar las pruebas comprobatorias de la infracción con aquellas que sean originales conduce a que el peritaje se imponga, como correlato de actuaciones como la incautación o el decomiso de mercancías falsificadas, materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito, evidencias documentales, así como de cualesquiera otros activos relacionados con la actividad infractora (art. 166, párrafo II, Ley No. 20-00), que eventualmente se encontrarían en manos del futuro imputado. El peritaje recaería justamente sobre los bienes puestos en manos de la justicia a partir de dichas actuaciones, cuya ejecución, en tanto medidas cautelares, habrá de ser autorizada *inaudita altera parte*, esto es, sin conocimiento de la parte contra la cual será practicada.

El reglamento No. 3869-20006 no contiene disposiciones específicas sobre la presentación de la prueba en procesos de acción privada, lo que aparentaría que esta no requiere distinciones, aunque remite al mismo tiempo a las reglas del derecho común para la solución de casos y situaciones no previstas (art. 23), lo que nos conduce a otras interrogantes: ¿Podría requerirse el peritaje antes de la audiencia de juicio, considerando que la parte *in fine* del artículo 207 del Código Procesal Penal dice que *en cualquier otro momento* distinto a la etapa preparatoria el peritaje puede ser ordenado «por el juez o tribunal, a propuesta de parte»?

La interpretación que se ofrece de este artículo vincula la oportunidad de la realización de un peritaje durante la audiencia de juicio en caso de revelaciones inesperadas que producen alteraciones sustanciales en el objeto de la causa y hacen indispensables una investigación suplementaria, siguiendo el artículo 315, numeral 5, del Código Procesal Penal. Pero esa exégesis sería correcta si se estuviese ante un

proceso de acción pública o acción pública a instancia privada, no ante un proceso de acción privada en materia de propiedad industrial, que impone la presentación del peritaje antes de la audiencia de fondo. En ese sentido, ¿deja el artículo 207 del Código Procesal Penal abierta la brecha para que el peritaje sea propuesto como medio de prueba insoslayable que se le impone al tribunal apoderado en casos de propiedad industrial perseguidos por acción privada?

Para algunos, en un proceso de acción penal privada, ello parecería imposible, ya que ese pedimento pertenecería a una etapa precluida, cual es la que corresponde a la presentación de la acusación, en la cual el acusador debe ofrecer la prueba que pretende presentar en juicio —entre ellos la lista de peritos—, con la indicación de los hechos y circunstancias que se pretende probar. Además, se arguye que el peritaje debe formar parte de las actuaciones solicitadas al juez en el marco de un pedido de auxilio judicial previo, de manera que la «información faltante» que este arroje le permita a la víctima completar su acusación para su presentación.

No obstante, la solicitud de su práctica al tribunal apoderado para poder aportar las piezas que sustentan una acusación se revela orientada por el principio de contradicción, a partir del hecho de que las acciones privadas no cuentan con una etapa intermedia de investigación. Decisiones de tribunales colegiados por las que se ordena la realización de un peritaje a cargo del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) respecto de bienes incautados por el Ministerio Público, amparado por un auxilio judicial previo, a requerimiento de parte, una vez presentada la acusación y antes de la audiencia de fondo, confirman este aserto.⁵¹

La aportación de un peritaje en caso de ilícitos en materia de propiedad industrial juzgados por la vía penal es, en conclusión, insalvable,

⁵¹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segundo Tribunal Colegiado, Presidencia, resolución de peticiones No. 02-2012, expediente No. 249-04-11-00286, de fecha 02/08/2012. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S. R. L. (imputado).

máxime cuando la transitoriedad del art. 189 de la Ley No. 20-00 no tiene culminación en el tiempo. Si bien podría verse como un escollo en caso de que la parte acusadora se haya provisto de suficientes elementos de prueba que lo hicieran prescindible, es claro que el objetivo del legislador con su instauración fue contribuir a formar la religión de los tribunales que resultasen apoderados de procesos en esta materia especializada, sin perjuicio de la consideración de los jueces como «peritos de peritos», aun cuando el mismo no se les imponga como fundamento de su *ratio decidendi*.

3. Competencia de los tribunales colegiados para el conocimiento de ilícitos penales en materia de propiedad industrial

En ocasión de un proceso por violación a la Ley No. 20-00, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, mediante un acta de audiencia de fecha 8 de julio de 2013, se declaró incompetente,⁵² en razón de que el máximo de la pena para los ilícitos en esta materia es de tres años, y remitió el asunto por ante el Tribunal Colegiado de esa misma cámara, que se declaró incompetente mediante sentencia contenida en un acta de audiencia de fecha 16 de julio de 2014, en el entendido de que se trataba de un proceso de acción privada.

Sometido el conflicto negativo de competencia a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, esta dictaminó, como lo había hecho erróneamente en una ocasión ante-

También, Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segundo Tribunal Colegiado, acta de audiencia sin número, expediente No. 249-04-11-00286, de fecha 11/02/2013. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).

⁵² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal, declaratoria de incompetencia No. 00/2013, expediente No. 165-2012-00002, de fecha 08/07/13. Industrias Macier y Rodolfo Andrés Rodríguez Camacho (querellantes y acusadores civiles) c. Farmoquímica Nacional y Nelly Josefina Marte Guzmán y Miguel Ángel Olivo Rodríguez (imputados).

rior,⁵³ que el tribunal competente era la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat.⁵⁴

El error de la corte vegana radicó en que basó su decisión en la letra original del art. 166 de la Ley No. 20-00, que establecía una pena de dos años, la cual fue aumentada a tres años por la Ley No. 424-06, de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), del 20 de noviembre de 2006. De este modo, siguiendo el art. 72 del Código Procesal Penal, la competencia correspondía efectivamente al tribunal colegiado.

La confusión en la atribución de competencia en esta materia, manifiesta en la citada sentencia, quedó zanjada con el art. 18 de la Ley No. 10-15, del 6 de febrero de 2015, que modificó el art. 72 del Código Procesal Penal y atribuyó en lo adelante el conocimiento del juicio por hechos punibles de acción privada y de los que conlleven penas privativas de libertad cuyo máximo previsto sea de cinco años a los jueces unipersonales de primera instancia.

4. Persecución por acción privada

La acción privada –salvo los ilícitos marcarios, en los que existe la posibilidad de escoger la acción pública como vía de persecución– es la que impulsa los procesos en materia de la Ley No. 20-00. De aquí que no se necesite de mayores exégesis para concluir:

[...] la violación a la propiedad industrial, conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal, es de acción privada de la cual solo la parte

⁵³ Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Penal, resolución administrativa No. 202, proceso No. 203-13-00488, de fecha 30/04/2013. Colgate Palmolive y Colgate Palmolive Company (acusadores y actores civiles) c. Supermercado Taveras y Antonio Manuel Comprés Taveras (imputados).

⁵⁴ Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Penal, resolución administrativa No. 424, sin número de expediente, de fecha 29/08/2014. Industrias Macier, S.A. (acusadora y actora civil) c. Farmoquímica Nacional, S.R.L. (imputada).

querellante constituida en actor civil es el acusador, lo que le impide al ministerio público formar parte de este proceso.⁵⁵

5. Prueba de la personería jurídica del acusador

Un tribunal colegiado en materia penal declaró inadmisibile una acusación en materia de marcas por entender que el acusador representaba a una persona moral extranjera inexistente, ya que no se hizo el depósito de los documentos que comprobaran su personería jurídica.⁵⁶ Recurrida la sentencia en casación, fue casada por la Suprema Corte de Justicia, en el entendido de que lo que correspondía establecer era si la misma se había matriculado en los registros correspondientes (se entiende que en el Registro Mercantil y el Registro Nacional de Contribuyentes de la Dirección General de Impuestos Internos, conforme el art. 11 de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, del 11 de diciembre de 2008) y declarar la nulidad de la acción y no su inadmisibilidad:

[...] el razonamiento arriba señalado por dicho tribunal, de que una empresa extranjera debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de su país de origen, para actuar válidamente en los tribunales del país debe estar constituida conforme a nuestras leyes, es incorrecto, ya que conforme a las leyes dominicanas lo necesario es el registro; por lo que el considerando pretranscrito es erróneo y contiene un razonamiento equivocado; además, el Tribunal a quo declaró inadmisibile la demanda, cuando lo correcto habría sido, si la petición era pertinente, declarar la nulidad, ya que el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, que es aplicable a lo penal, de la Ley 834 de 1978 dice que constituyen irregularidades de

⁵⁵ Juzgado Primera Instancia de Puerto Plata, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, sentencia No. 00219/2013, expediente No. 037-034-01-2013-010009, de fecha 20/08/2013. Cayena Management, S. R. L. (acusador y actor civil) vs. Joachim Geppert y Boris Ratmanky (imputados).

⁵⁶ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Primer Tribunal Colegiado, sentencia No. 036-2010, expediente No. 371-03-08-00285, de fecha

fondo que afectan la validez del acto: «La falta de capacidad para actuar en justicia y la falta de poder de una persona que figura en el proceso, de una persona moral afectada de incapacidad de ejercicio»;

Considerando, que lo que el Tribunal a-quo debió observar, fue si CUBATABACO estaba legalmente autorizada para tener vigencia en el país, y no, como dijo, que debió establecer su existencia como persona moral si cumplió con las exigencias que exigen las leyes dominicanas.⁵⁷

6. Asimilación del proceso ordinario de la persecución penal

Es un principio fundamental de la materia procesal penal la obligación de informar, de forma previa y detallada, a toda personas señalada formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible, de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra (art. 19 Código Procesal Penal). La denominada formulación precisa de cargos impone, pues, que el hecho punible sea relatado en forma precisa y circunstanciada y que la participación del imputado sea indicada en forma específica (art. 294 CPP).

Dado que las disposiciones del derecho penal común son aplicables de manera supletoria en materia de propiedad industrial (art. 167, numeral 2, Ley No. 20-00), una acusación por violación al derecho sobre una marca debe contener una relación de agravios en los términos antes expresados, so pena de ser anulada:

[...] de conformidad con el contenido de la acusación, la narrativa relativa al hecho punible se contrae a la siguiente aseveración: QUE LOS

13/01/2010. Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) y Adargelio Garrido de la Grana (querellantes y actores civiles) c. General Cigar, Inc. (imputado).

⁵⁷ Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, sentencia No. 327, de fecha 13/10/2010, B.J. 1199. Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) (parte recurrente), General Cigar Dominicana, S.A. (parte interviniente). Recurso de casación contra la sentencia No. 036-2010, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago de fecha 13/01/2010 [en línea], Poder Judicial, <http://www.poderjudicial.gob.do/consultas/consultas_sentencias/detalle_info_sentencias.aspx?ID=119930013>. [Consulta: 22/05/2015].

IMPUTADOS SE DEDICARON A EXPLOTAR LA MARCA CASA CAYENA CLUB SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO, EXPRESO Y ESCRITO DE LA PROPIETARIA Y TITULAR DE DICHOS BIENES [sic], refiriéndose [...] los demás apartados de ese renglón a un historial que no constituye una descripción del hecho el cual se imputa, ya que en su contexto general se presenta como una [...] historia que no encierra en sí misma un hecho típico, imputable y antijurídico; además en lo relativo [...] la fundamentación recogida en la acusación esta se reduce a cinco líneas, cuyo texto es el siguiente: «La presente acusación se fundamenta: a) en el uso en el comercio por parte de los señores JOACHIN BENJAMIN GEPPERT y BORIS RATMANSKY de la marca CASA CAYENA CLUB; b) Sin el consentimiento de la exponente en tanto titular de la misma; c) Para identificar los servicios explotados por la exponente bajo la misma; y d) aprovechándose indebidamente del prestigio de la marca de la exponente, con los cuales tampoco se supe la exigencia de formulación precisa de cargo[s], ya que el acusador se limita a una simple narrativa de la que no se desprende de manera concreta el fundamento de la acusación por la acusadora, lo que constituye una inobservancia a los artículos 19 y 294 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal.

CONSIDERANDO: Que habiéndose establecido en el presente caso, la ausencia de precisión sobre la formulación y fundamentación de la acusación presentada por la Sociedad Comercial CAYENA MANAGEMENT, S.R.L., en contra de JOACHIN BENJAMIN GEPPERT Y BORIS RATMANSKY, la misma deviene en nula por no ajustarse a los preceptos de orden constitucional ya referidos.⁵⁸

7. Presupuesto para autorizar auxilio judicial previo en ilícitos penales en materia de propiedad industrial

El auxilio judicial, conforme el artículo 360 del Código Procesal Penal, puede requerirse en ocasión de dos circunstancias: a) cuando

⁵⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, Cámara Penal, en atribuciones de Tribunal Colegiado ad hoc, sentencia incidental No. 00001/2014, expediente No. 272-02-2014-00001, de fecha 29/09/2014. Cayena Management, S. R. L. (acusador y actor civil) vs. Joachim Geppert y Boris Ratmansky (imputados).

«la víctima no ha podido identificar o individualizar al imputado, o determinar su domicilio»; y 2) «cuando para describir de modo claro, preciso y circunstanciado el hecho punible se hace necesario realizar diligencias que la víctima no puede agotar por sí misma». Pero además, en materia de propiedad industrial, se ha valorado la demostración, por parte de su requeriente, mediante pruebas que el tribunal considere suficientes, de la eventual comisión de una infracción:

[...] en el caso, la oferta de evidencias que presenta el querellante y actor civil, sobre la compra de productos a un distribuidor no autorizado de su marca registrada, dejan claro que pudiera existir una violación a la ley 20-00, en los artículos que se citan más arriba [86,166,167 y 168 de la Ley No. 20-00, EEH], por lo cual procede acoger la solicitud y autorizar al Ministerio Público de este Distrito Judicial de Espailat, para que a que requerimiento del accionante proceda a investigar las ubicaciones de venta, para luego realizar los allanamientos de lugar que le permitan comprobar la existencia o no de mercancías con la marca DHD, equipos de sonidos y audio para vehículos, que es la registrada a nombre de la accionante.⁵⁹

8. Inadmisibilidad de una acción de amparo ante el apoderamiento previo de otras instancias

La acción de amparo está prevista, entre otros presupuestos, contra actos de particulares que, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesionen, restrinjan, alteren o amenacen derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, de conformidad con el art. 65 de la

⁵⁹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espailat, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, Presidencia, auto No. 00336/2014, expediente No. 962-2014-00184, de fecha 26/09/2014. Música del Cibao, S. A. (querellante y actor civil) c. Dámaso Lizardo (El Gordo) y Consorcio Musical Lizardo (imputados).

En el mismo sentido, Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espailat, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, Presidencia, autos números 00357/2014 y 00400/2014, expediente No. 962-2014-00184, de fechas 21/10/2014 y 30/10/2014, respectivamente. Música del Cibao, S. A. (querellante y actor civil) c. Dámaso Lizardo (El Gordo) y Consorcio Musical Lizardo (imputados).

Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, del 13 de junio de 2011. Esta será inadmisibles, de manera particular, si existen otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado (art. 70 Ley No. 137-11).

En materia de propiedad industrial, sería contraproducente introducir una acción por esta vía de haberse apoderado previamente la autoridad administrativa y un tribunal del orden penal para la salvaguarda de los derechos cuya violación se alega igualmente por ante el juez de amparo:

5. Que es apreciable que el móvil y objeto de la presente acción se encuentra en diferendo por el proceso llevado por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial y ante el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, lo que implica que estas son las la [sic] vía ordinaria, expedita, idónea y más efectiva para que la parte reclamante proceda a realizar su solicitud de lugar; 6. Que cuando existe un diferendo en materia [de] signos distintivos, en el caso de marcas, existen vías ordinarias efectivas y expeditas para resolver dicho diferendo, entiéndase la oposición en la ONAPI, y en caso de registro, la solicitud de cancelación o la nulidad en la misma institución, la vía de apelación administrativa por ante la dirección general de dicha institución, y el recurso de apelación por ante la cámara civil y comercial de la corte del distrito nacional, de igual forma de acuerdo al artículo 166 y siguiente[s] de la Ley núm. 20-00, de fecha ocho (8) del mes de mayo del año dos mil dos (2002) [2000, EEH], sobre Propiedad Industrial, la comercialización haciendo uso de signos distintivos no autorizados puede ser perseguida, finalmente si la parte reclamante interesada entiende que en un juicio llevado al efecto del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional puede intervenir voluntariamente y no es prohibida en sede penal; y 7. Que mal podría este tribunal de amparo decidir un asunto que se encuentra en otra etapa procesal de investigación y dentro del plazo establecido por ley para tales fines.

[...]

20. Que más lejos aún, este tribunal haciendo uso del principio de supletoriedad, esencia de la Justicia Constitucional, entiende que también

procede declarar inadmisibile la presente acción de amparo, sin valor [sic] el fondo del hecho sustentado, de las pruebas y de los fundamentos de la reclamación, toda vez que el pretender abandonar el proceso penal ordinario del que forman parte los bienes reclamados, para reclamar los mismos vía el amparo, se traducen en un medio que tiende a declarar al adversario improcedente e inadmisibile en sus pretensiones al tenor de las disposiciones contenidas en el artículo 44 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978, que modifica el Código de Procedimiento Civil, norma del Derecho común supletoria de la materia ordinaria y en materia de amparo en ese aspecto procesal.⁶⁰

E) Competencia desleal

1. Prueba

La acción en materia de competencia desleal, en cuanto a la prueba de un acto contrario a los usos y prácticas honestos, sigue la regla *actori incumbit probatio*:

[...] la parte demandante que alega la comisión de falta a cargo de las partes demandadas por competencia ilícita y desleal, tenía que probar la existencia de hechos imputables a dichas partes demandadas que configuraran [el] ilícito reprochado; en caso de no hacer la prueba que necesariamente tenía que hacer, la parte demandante soporta el riesgo de la prueba, es decir, la eventualidad de que su demanda sea rechazada.⁶¹

⁶⁰ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segunda Sala, sentencia No. 004-2015, expediente No. 040-14-RA00028, número interno 040-14-00306, de fecha 20/01/2015. American Hi Fi Industrial 26, Inc. (reclamante) c. Leoncio Bredeli Tavárez Placido, Alireza Dehghan Manshadi, Caspian, S. R. L., Música del Cibao, S. A., Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Departamento de Propiedad Intelectual, Procurador General de la República y Estado dominicano (reclamados).

⁶¹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 365-13-01003, expediente No. 365-12-00254, de fecha 06/05/2013. Franklyn Wilmer Rosa Rosario (demandante) c. Suaper Jhonson, Hilda Elisa González Peña y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandado).

2. Actos no contemplados en la ley

La relación de actos constitutivos de competencia desleal que aparece en el art. 177 de la Ley No. 20-00 es una lista abierta, por lo que el juez puede concretar otros en el ámbito de la propiedad industrial. Así,

Ciertamente constituye competencia desleal y usufructo indebido, la puesta en el mercado de cualquier producto que utilice fórmulas o componentes previamente desarrollados por otra empresa, sin la celebración de acuerdo previo a los efectos. Visto las cosas de ese modo procede disponer medidas suficientes y necesarias para erradicar del mercado el producto denominado EREC-F por las razones antes indicadas.⁶²

3. No configuración

Una demanda en declaratoria de competencia desleal e indemnización de daños y perjuicios en materia de nombres comerciales debe ser rechazada si entre los nombres en conflicto no existe duplicidad ni dualidad.⁶³

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional, sentencia TC/0044/12, expediente No. TC-01-2002-0011, de fecha 21/09/2012. Noticiero TVC Dominicana, S.A. (accionante).
Tribunal Constitucional, sentencia TC/0244/14, expediente No. TC-01-2006-2009, de fecha 06/10/ 2014. Loiz Jeremías Sena Pérez, Máximo Rodolfo Paradas Vargas y compartes (accionantes).

⁶² Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, Cámara Penal, sentencia 07/09/2007, citada en sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 31/07/2013. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM) (recurrida).

⁶³ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, Cámara Civil, Comercial y de Trabajo, ordenanza civil No. 00949/2008, expediente No. 405-07-00055, de fecha 30/09/2008. Juan de Jesús Torres (El presidente del merengue típico) (demandante) c. Francisco Manuel Álvarez (Kiko El Presidente) (demandado). Nombres «El presidente del merengue típico, Ranfis Torres» c. «Kiko El Presidente».

- Tribunal Constitucional, sentencia TC/0303/14, expediente No. TC-05-2013-2016, de fecha 19/12/2014. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) y Manuel Jiménez (accionantes).
- Tribunal Constitucional, sentencia TC/0334/14, expediente No. 01-2005-0002, de fecha 22/12/14. Video Universal, S.A. (accionante).
- 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).
- Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, sentencia No. 327, de fecha 13/10/2010, B.J. 1199. Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) (recurrente) c. General Cigar Dominicana, S.A. (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia 162-13, expediente No. 026-02-2011-01266, de fecha 28/02/2013. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.; Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y Consejo de Promoción Turística (CPT) (recurrentes) c. Agustín José Duluc (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 984-2013, de fecha 22/10/2013. Orange Dominicana, S.A. y Eduardo Valcárcel (recurrentes principales) c. Mariano Eberle y Susana Checo Rancier (recurrentes incidentales).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 1123-2013, expediente No. 026-02-2012-00950, de fecha 27/11/2013. Eli Lilly and Company (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 055-2014, expediente No. 026-02-2012-01029, de fecha 29/01/2014. Eurolimited, S.R.L. (recurrente) c. Tecnoquímica, S.A. (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 168-2014, expediente No. 026-02-2013-00766, de fecha 28/02/2014. Companhia Vale Do Rio Doce (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida).
- 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).

- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 841-14, expediente No. 026-02-2014-00367, de fecha 08/10/2014. 3M Company (recurrente) c. Roberto Arias Durán (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 0850-2014, expediente No. 026-02-2013-00902, de fecha 15/10/2014. Red Bull GmbH (recurrente) c. Intermoda, S.A. C. V. (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 384/13, expediente No. 026-03-12-00922, de fecha 31/05/2013. Minerva Elvira Rosa del Risco Musa y René del Risco Musa (recurrentes) c. Banco de Reservas de la República Dominicana (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 253-12, expediente No. 026-03-11-00448, de fecha 04/04/2012. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S.A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrente incidental).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 067/2014, expediente No. 026-03-12-01152, de fecha 30/01/2014. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrido) y Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI) (interviniente voluntario).
- 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).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 506/2014, expediente No. 026-03-11-00448, de fecha 30/05/2014. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S.A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrente incidental).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 552-2014, expediente No. 026-03-13-00511, de fecha 26/06/2014. International Cardio Corporation (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrido).
- 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. Heidi Joselyn Tejeda Vólquez (recurrente) c. Simba (PTY) LTD (recurrida).

- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Penal, Tercera Sala, sentencia 0098-TS-2014, actuación No. 502-01-2014-00176 CPP, de fecha 15/08/2014. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Penal, resolución administrativa No. 202, proceso No. 203-13-00488, de fecha 30/04/2013. Colgate Palmolive y Colgate Palmolive Company (acusadores y actores civiles) c. Supermercado Taveras y Antonio Manuel Comprés Taveras (imputados).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Penal, resolución administrativa No. 424, sin número de expediente, de fecha 29/08/2014. Industrias Macier, S.A. (acusadora y actora civil) c. Farmoquímica Nacional, S.R.L. (imputada).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, Cámara Penal, sentencia 07/09/2007, citada en sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 31/07/2013. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (LAM) (recurrida).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 1538, expediente No. 034-11-00013, de fecha 23/12/2011. Mariano Eberle y Susana Checo Rancier (demandantes) c. Orange Dominicana, S.A. y Eduardo Valcárcel (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 261, expedientes Nos. 034-10-00275 y 034-11-01335-BIS, de fecha 02/03/2012. Minerva Elvira Rosa del Risco Musa y René del Risco Musa (demandantes) c. Oficina de Producción Creativa, Clave Siete, S.A. y Banco de Reservas de la República Dominicana (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, auto No. 00068-2015, expediente No. 036-2015-ADM 0027, de fecha 22/04/2015. Pepsico, Inc. (demandante) c. Panadería y Productos María Aldape, S.R.L. (Productos María) (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia civil No. 038-2011-01198, expediente No. 038-2009-00196, de fecha 01/09/2011. Agustín José Duluc (demandante) c. Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), Consejo de Promoción Turística, Inc. y Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, auto civil administrativo No. 038-2014-00135,

- expediente No. 038-2014-00054, de fecha 31/07/2014. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Lluve (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segundo Tribunal Colegiado, Presidencia, resolución de peticiones No. 02-2012, expediente No. 249-04-11-00286, de fecha 02/08/2012. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segundo Tribunal Colegiado, acta de audiencia sin número, expediente No. 249-04-11-00286, de fecha 11/02/2013. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segunda Sala, sentencia No. 004-2015, expediente No. 040-14-RA00028, número interno 040-14-00306, de fecha 20/01/2015. American Hi Fi Industrial 26, Inc. (reclamante) c. Leoncio Bredeli Tavárez Placido, Alireza Dehghan Manshadi, Caspian, S.R.L., Música del Cibao, S.A., Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Departamento de Propiedad Intelectual, Procurador General de la República y Estado dominicano (reclamados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 365-13-01003, expediente No. 365-12-00254, de fecha 06/05/2013. Franklyn Wilmer Rosa Rosario (demandante) c. Suaper Jhonson, Hilda Elisa González Peña y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, ordenanza civil No. 365-15-00133 ADM, expediente No. 365-15-00101 ADM, de fecha 23/06/2015. Pepsico, Inc. (demandante) c. Panadería y Productos María Aldape, S.R.L. (Productos María) (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Primer Tribunal Colegiado, sentencia No. 036-2010, expediente No. 371-03-08-00285, de fecha 13/01/2010. Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) y Adargelio Garrido de la Grana (querellantes y actores civiles) c. General Cigar, Inc. (imputado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, Cámara Civil, Comercial y de Trabajo, ordenanza civil No. 00949/2008, expediente No. 405-07-00055, de fecha 30/09/2008. Juan de Jesús Torres (El presidente del merengue típico) (demandante) c. Francisco Manuel Álvarez (Kiko El Presidente) (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, Sala Unipersonal, sentencia administrativa No. 02/2015, sin número

de expediente, de fecha 10/02/2015. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (parte acusadora) c. Clínica Perpetuo Socorro (Dr. Moya) y Dr. Odalis Rodríguez (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal, declaratoria de incompetencia No. 00/2013, expediente No. 165-2012-00002, de fecha 08/07/13. Industrias Macier y Rodolfo Andrés Rodríguez Camacho (querellantes y acusadores civiles) c. Farmoquímica Nacional y Nelly Josefina Marte Guzmán y Miguel Ángel Olivo Rodríguez (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, Presidencia, auto No. 00336/2014, expediente No. 962-2014-00184, de fecha 26/09/2014. Música del Cibao, S.A. (querellante y actor civil) c. Dámaso Lizardo (El Gordo) y Consorcio Musical Lizardo (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, Presidencia, autos números 00357/2014 y 00400/2014, expediente No. 962-2014-00184, de fechas 21/10/2014 y 30/10/2014. Música del Cibao, S.A. (querellante y actor civil) c. Dámaso Lizardo (El Gordo) y Consorcio Musical Lizardo (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Civil y Comercial, auto civil No. 00293, expediente No. 00274-2014, de fecha 27/11/2014. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Carlos Roberto Bencosme de los Ángeles (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, Cámara Civil y Comercial, sentencia administrativa No. 211/2014, expediente No. 413-14-00209, de fecha 27/06/2014. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca OM (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, Cámara Civil y Comercial, ordenanza No. 1007/14, expediente No. 413-14-01165, de fecha 30/09/2014. Orlando Antonio Martínez Peña (demandante) c. Loto Real del Cibao, S.A. (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, auto No. 00020/2015, número de control interno 008/2015, de fecha 19/05/2015. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Bancas de Lotería P Hilario o Banca PH (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, Cámara Civil y Comercial, ordenanza No. 00737-2013, número único

302-13-00934. Societé de Produits Nestlé, S.A. (demandante) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).

Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, sentencia No. 00219/2013, expediente No. 037-034-01-2013-010009, de fecha 20/08/2013. Cayena Management, S.R.L. (acusador y actor civil) vs. Joachim Geppert y Boris Ratmansky (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, Cámara Penal, en atribuciones de Tribunal Colegiado ad hoc, sentencia incidental No. 00001/2014, expediente No. 272-02-2014-00001, de fecha 29/09/2014. Cayena Management, S.R.L. (acusador y actor civil) vs. Joachim Geppert y Boris Ratmansky (imputados).

Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, resolución No. 752-14, actuación No. 063-14-00693, de fecha 04/09/2014. Querella con constitución en actor civil depositada en fecha 27/06/2014 por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Félix de Jesús García (querellante) c. Club Atlético Licey, Inc., y Miguel A. Guerra A. (imputados).

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, Departamento de Propiedad Intelectual y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, dictamen del Ministerio Público No. 2013-001-0247-01, de fecha 05/08/2014. Manuel Antonio Cornielle Rivera (querellante y actor civil) c. Elvis Martínez El Camarón y Premium Latin Music (imputados). Querella depositada en fecha 20/01/2014.

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, resoluciones números 411, 412, 413 y 414, de fecha 26/12/2013. Novatex Internacional, S.A. (solicitante) c. Gargon Farmacéutica, S.R.L. (oponente). Marcas: Oxygen, Oxygene, Oxxxygen y Oxigene c. Oxigen.