

Abriendo caminos a la jurisprudencia: decisiones en materia de propiedad intelectual

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). Presidente de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPI) (2018-2020). Autor de las obras *Patrimonio cultural y legislación* (1996) y *Legislación de propiedad intelectual anotada, concordada y comentada* (2009). Miembro del consejo editorial del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual (ANUDOPI).

Resumen:

En las páginas que siguen, 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 65-00 y 20-00 vienen realizando tribunales de distintos grados en el país. La selección abarca pronunciamientos referidos a una variada casuística.

PALABRAS CLAVES: OBRA – MEDIDA CAUTELAR – GESTIÓN COLECTIVA – NOMBRE – COMPETENCIA DESLEAL – MARCA – PRUEBA – RESPONSABILIDAD CIVIL – CONFUSIÓN – DAÑOS – PERJUICIOS

Abstract

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

KEYWORDS: WORK – INJUNCTIONS – COLLECTIVE MANAGEMENT – NAME – UNFAIR COMPETITION – BRAND – EVIDENCE – CIVIL LIABILITY – CONFUSION – DAMAGES

Sumario: I. Introducción. II. Decisiones en materia de derecho de autor: A. Obra fotográfica. Originalidad. Comunicación pública no autorizada en el entorno digital. Independencia del medio de explotación para la configuración de la responsabilidad civil. B. Medida cautelar: 1. Dictado *inaudita altera parte*. 2. Imposición de astreinte. Renovación de plazo. Otorgamiento en ausencia de fianza sustitutoria. 3. Valor probatorio de actas de inspección de sociedad de gestión colectiva para su fundamentación. Improcedencia contra gerentes de sociedad comercial. 4. Fianza. Carácter. Forma de prestación. Plazo. Prueba de su cumplimiento. 5. Prueba de la apariencia de buen derecho y del peligro en la demora. 6. Plazo para demandar al fondo después de su dictamen. C. Gestión colectiva: 1. Calidad de una sociedad de gestión colectiva. Inversión de la carga de la prueba en cuanto a la representación de titulares. (In) admisibilidad de demanda. 2. Impugnación de tarifas de sociedad de gestión colectiva. Indiferencia respecto de demanda en cobro de regalías. 3. Condenación al pago de intereses sobre regalías adeudadas. Improcedencia de condenación a una indemnización suplementaria al monto debido. Punto de partida del cálculo. 4. Cobro de regalías adeudadas y reparación de daños y perjuicios. D. Falta de prueba de autorización para explotación de obra musical. Condenación al pago de daños y perjuicios. E. Asimilación al proceso penal ordinario. Inadmisibilidad de acusación por no formulación precisa de cargos. III. Decisiones en materia de propiedad industrial: A. Marca: 1. Dilución y riesgo de confusión entre marcas. Distinción. Establecimiento de la dilución. Reconocimiento de

Coca-Cola como marca renombrada. 2. Prueba a aportar para determinación de indemnización en caso de violación marcaria. Consecuencias de su ausencia. 3. Inadmisibilidad de la acción de amparo para anular registros marcarios ante la pendencia de procesos de anulación por ante la ONAPI. Reconocimiento de carácter de vía administrativa de la ONAPI. 4. Violación marcaria. Caracterización del daño y el perjuicio. Improcedencia de la liquidación por estado. 5. Violación marcaria. Indemnización por daños morales a una persona moral. Requisitos para el reconocimiento de daños patrimoniales. 6. Acusación penal inadmisibile en materia marcaria. Necesidad de poder otorgado por órgano estatutariamente establecido y de indicación de la persona física que represente a una persona moral accionante. 7. Falta de uso de una marca. Caducidad parcial. B. Nombre comercial: 1. Registro del nombre de una persona física como nombre comercial. Afectación del derecho a la personalidad de un tercero homónimo después de su muerte. Vigencia del registro. 2. Confusión entre nombres comerciales. Competencia desleal. Compromiso de la responsabilidad civil. C. Medida cautelar: 1. Cesación del acto infractor. Imposición de astreinte. Carácter. 2. Nulidad. D. Condenación indemnizatoria contra persona física, gerente de persona moral. Cuándo procede. E. Competencia desleal. Configuración. Prueba. Papel de la parte demandada. F. Competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer de recursos de apelación incoados contra resoluciones del director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Incompetencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 157 de la Ley núm. 20-00. G. La propiedad industrial no mantiene lo civil en estado si el derecho no es controvertido. No necesidad de agotamiento de la fase administrativa antes de la fase jurisdiccional.

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo recogemos, de manera extractada, y comentamos sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, cortes de apelación y salas civiles y penales de

juzgados de primera instancia en materia de derecho de autor y propiedad industrial.

Por generarse de manera eventual y reactiva, su acceso, en algunos casos, fue difícil y hasta fruto del azar. Una conversación en un despacho o una sala de audiencia, una reseña en la prensa o un comentario en un aula de clase fueron puntos de partida para su localización. Tal grado de dificultad en su compilación valida la utilidad de una publicación como la presente, pensada para contribuir con el avance del conocimiento que de la interpretación de aspectos normativos y procesales de las leyes 20-00 y 65-00 viene dándose en sede judicial.

Haciendo exclusión de las sentencias del Tribunal Constitucional, que constituyen precedentes vinculantes, y de las de la Suprema Corte de Justicia, que establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional, los fallos de los tribunales de primer y segundo grado —si bien no garantizan la coherencia, estabilidad e igualdad del sistema jurídico y no se les puede atribuir el carácter de regla jurídica a su *ratio decidendi*— constituyen una amplia y variada doctrina jurisdiccional atendible desde todo punto de vista, si consideramos que muchos casos de propiedad intelectual no llegan a las altas cortes o no son publicitados. De ahí el interés de su difusión en provecho de un público ávido de orientación, como es el de los seguidores de la actualidad de la propiedad intelectual.

II. DECISIONES EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

A. Obra fotográfica. Originalidad. Comunicación pública no autorizada en el entorno digital. Independencia del medio de explotación para la configuración de la responsabilidad civil

La obra fotográfica se halla expresamente citada entre las que gozan de protección por derecho de autor en la Ley 65-00, atendiendo para ello, como en el resto de las creaciones intelectuales amparadas por dicho texto, a la condición *sine qua non* de la originalidad y a la necesidad de una autorización previa y expresa para su explotación por

un tercero, independientemente del medio en que tal uso se realice y tomando en cuenta que cada forma de utilización amerita de un consentimiento individualizado. La ausencia de consentimiento compromete la responsabilidad civil del usuario ilícito y acarrea la consecuente condenación al pago de una indemnización suficiente y justificada en forma razonable por los daños y perjuicios morales y patrimoniales causados, sanción que impondrá el tribunal apoderado siguiendo tanto las normas del derecho común como de la legislación autoral a partir de elementos de juicio fijados de manera precisa.

En la sentencia *Siladi c. Allegro Resorts*, la Suprema Corte de Justicia —en vez de volver sobre los conceptos emitidos por la Corte de Apelación de la que provino la sentencia objeto de casación y que se atienen a lo dicho previamente— reconoce que, en el entorno digital, el derecho de un autor sobre su obra no sufre ninguna merma y que la exclusividad en la decisión de su uso por terceros sigue recayendo en su persona, debiendo entenderse que, aun cuando no exista ninguna mención al respecto o una medida tecnológica efectiva implementada, todos los derechos están reservados en su provecho.

Además, deja en claro que son las normas vigentes —en este caso, el derecho de puesta a disposición, reconocido en el art. 19, numeral 6, de la Ley 65-00— las que definen las condiciones de explotación de una obra y no el medio en que se lleve a cabo.

Los considerandos esenciales de esa decisión son los siguientes:

Considerando, que antes de proceder al examen de los argumentos propuestos por la recurrente, para una mejor comprensión del caso que nos ocupa, es oportuno describir los siguientes elementos fácticos y jurídicos que envuelven el caso, los cuales se derivan del fallo impugnado, a saber: a) que el señor Víctor Eduardo Saladi [sic] Meneses demandó en reparación de daños y perjuicios en los términos de la Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor y artículo 1382 del Código Civil, a la entidad Allegro Resorts Dominicana, S. A., sustentado en que esta última utilizó para promocionar sus instalaciones turísticas, vía internet, una imagen fotográfica tomada por él, pretensiones que fueron acogidas por el tribunal de primer grado apoderado,

mediante sentencia núm. 036-00-2982 del 19 de diciembre de 2000; b) no conforme con la precitada decisión la demandada en perjuicio de quien fue dictada recurrió en apelación, alegando que la imagen fotográfica cuya propiedad reclama el ahora recurrido, fue tomada de un sitio público de internet cuyo uso no cuenta en el país con una regulación específica cuando el acceso a la misma se realiza en torno a la red del internet, sin que el sitio web contuviera términos y condiciones ni ninguna condición ni información acerca de los derechos de autor, sin que además, probara ser el autor de la referida imagen fotográfica, la corte *a qua* rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida, mediante sentencia núm. 504 del 29 de octubre de 2003, fallo que es ahora impugnado en casación;

Considerando, que en fundamento de su decisión, expresó la corte *a qua*: «[...] que son hechos no controvertidos, que el señor Siladí [sic] Meneses realizó una serie de trabajos de fotografía para la ilustración de una promoción del Punta Cana Beach Resort, en la cual de manera especial figura una fotografía en la cual aparece acostada una pareja en una hamaca en la playa; que esa fotografía ha sido utilizada en un sitio de internet propiedad de Allegro Beach Resort; que figuran depositados en el expediente unos brochures contentivos de promoción de Allegro Beach Resort en los cuales se incluye la fotografía tomada por el señor Víctor Saladí, así como las fotografías de la foto utilizada en las promociones de Allegro Beach Resort en internet; [...]; Que en la especie, el derecho de autor del señor Saladí [sic] Meneses no ha sido controvertido por la parte recurrente, por demás, es un derecho que no requiere para su existencia, de registro alguno, basta que la obra sea creada; en este caso, ha quedado demostrado que la fotografía objeto del uso indebido por parte de la recurrente, fue realizada por el recurrido para ser utilizada en la promoción del complejo turístico Allegro Beach Resort, pero exclusivamente para ello, no existía una cesión ilimitada de derechos de explotación de la obra, lo cual no se presume, debe ser por escrito, en la especie, no ocurrió así, sino que se limitó el acuerdo a ser usado en el brochours [sic] de la recurrente, sin embargo, violando los derechos de autor, procede a utilizar la fotografía para promover su negocio turístico a través del internet, todo ello sin la autorización del autor. Que el derecho de autor es un derecho inmanente que nace con la creación de la obra y es in-

dependiente de la propiedad del soporte material que la contiene, por lo que el hecho de que Allegro Beach Resort adquiriera la fotografía, es decir, su soporte, no es indicativo de que adquiriera por ello el derecho que le pertenece al autor de la obra; por otra parte las diferentes formas de utilización de la obra son independientes entre sí, por lo que la autorización del autor para una forma de utilización, no se extiende a otras, en consecuencia, el derecho que tuvo Allegro Beach Resort, sobre el soporte de la obra, se limitaba a lo acordado en el contrato, en el lugar acordado y por un tiempo limitado. Se tendrá como autor, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales o cualesquier marcas o signos convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo nombre, aparezcan en dicha obra o en sus reproducciones o se enuncien en la comunicación o cualquiera otra forma de defunción [sic, difusión] pública de la misma; que en la fotografía realizada por el otrora demandante aparece su nombre en la coletilla del brochurs [sic] expresando: «fotografía y diseño gráfico Víctor Siladí [sic]; [...]; Que la fotografía de que se trata, a nuestro juicio sí tiene características de originalidad, basta con observarla, puesto que no es común y corriente como lo sería una fotografía realizada para un carnet o una cédula de identidad, si así hubiera sido, no hubiera podido ser utilizada para una promoción turística, además, quienes contrataron al autor, hubieran realizado el trabajo fotográfico por sí mismos»;

Considerando, que, en cuanto a que la corte *a qua* no justificó la veracidad del derecho de propiedad sobre la imagen fotográfica a favor del hoy recurrido, es importante destacar, que conforme lo establece el artículo 544 del Código Civil, en su generalidad, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto, con tal de que no se haga de ella un uso prohibido por las leyes y reglamentos; que dicho derecho está protegido por la Constitución de la República en su artículo 51, el cual dispone que: «El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes»; que la propiedad es un derecho oponible a los demás (*erga omnes*), quienes están obligados a respetar el dominio del propietario que es perpetuo y absoluto, aunque la ley impone limitaciones en orden al respeto de los intereses de terceros o

del bien común; y exclusivo porque solo el propietario tiene la facultad de usar, gozar y disponer de él con exclusión de los demás [sic];

Considerando, que conforme los lineamientos de la Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor, su institución protege el derecho de autor que comprende la protección de las obras literarias y artísticas, así como la forma literaria o artística de las obras científicas, incluyendo todas las creaciones del espíritu en los campos indicados, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, divulgación, reproducción o comunicación, o el género, mérito o destino, incluyendo pero no limitadas, las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía; que en el sentido anterior el artículo 54 de la referida Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor, establece: «El autor de una obra fotográfica u obtenida por cualquier procedimiento análogo, goza del derecho patrimonial exclusivo reconocido a las demás obras del ingenio conforme a esta ley, siempre que tenga características de originalidad y sin perjuicio de los derechos de autor, cuando se trate de fotografías de otras obras de las artes figurativas»;

Considerando, que, como se desprende de las motivaciones precedentemente transcritas, la corte *a qua*, estableció que el hoy recurrido, señor Víctor Eduardo Siladi Meneses, es el autor de la imagen fotográfica en discusión y que fue utilizada de forma deliberada por la hoy recurrente sin autorización de su autor para la promoción de su complejo turístico en internet, cuando la relación contractual que los unía se limitaba exclusivamente a que la imagen se usaría en brochures promocionales; que aun cuando la corte *a qua* para emitir su decisión se sustentó en una concepción errada en cuanto a la relación que vinculaba a las partes respecto de la imagen objeto de estudio, advierte esta Corte de Casación al tenor de los elementos de juicio que tuvo a su disposición la jurisdicción de alzada en el proceso de que se trata, que los brochures promocionales a que se refiere la corte no fueron contratados con la hoy recurrente, Allegro Resorts Dominicana, sino para la promoción del complejo turístico Punta Cana Beach Resort, del Grupo Punta Cana, sin embargo, el referido brochure refiere inequívocamente en la parte superior derecha de su presentación «fotografía y diseño gráfico: Víctor Siladi Eduardo», apreciándose en el lateral superior izquierdo del instrumento publicitario, la imagen que originó la litis, lo que la jurisdicción de alza-

da hizo constar, con lo que estableció claramente el derecho de propiedad del hoy recurrido sobre la obra, contrario a los argumentos de la recurrente en el sentido de que no se estableció de forma contundente dicho derecho; que el artículo 4 de la Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor, dispone: «Se tendrá como autor de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales o cualesquier otras marcas o signos convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo nombre, aparezcan en dicha obra o en sus reproducciones, o se enuncien en la comunicación o cualquiera otra forma de difusión pública de la misma»;

Considerando, que, además, conforme evaluó la jurisdicción de fondo, la composición fotográfica que contiene el brochure citado, caracteriza un trabajo estudiado y pensado por un profesional, toda vez que posee rasgos característicos de una labor creativa apreciable, por lo que no se trata de una simple fotografía que se tomaría de un paisaje, cuyo autor está expresamente identificado en el referido documento; que en la materia que nos ocupa el derecho del autor es un derecho inmanente que nace con la creación de la obra y las formalidades de registro que la ley consagra a fin de dar publicidad y mayor seguridad jurídica a sus titulares, no perjudica el goce o el ejercicio de los derechos ante la omisión de su registro, en consecuencia el autor no está obligado a demostrar su propiedad en base a un registro de autoría, todo lo contrario, es la parte que niega dicho derecho de propiedad a quien se le impone el fardo inverso de la prueba, lo que no ha operado en la especie, en tal razón es indiscutible la propiedad de la obra a favor de su autor el hoy recurrido;

Considerando, que en otro orden, contrario a lo sostenido por la recurrente de que obtuvo la imagen objeto de la litis de un sitio público de internet cuyo uso no cuenta en el país con una regulación específica y que no contenía información sobre derecho de autor, es preciso destacar que la situación legal de una obra no se define por el medio de difusión, sino por la legislación vigente y la voluntad expresa de su autor o creador, en ese sentido si no existe autorización expresa del autor debe entenderse que todos los derechos están reservados, por lo que el hecho de que la hoy recurrente haya o no obtenido la imagen de una página web que no contenía credenciales ni información del autor, no la exime de su responsabilidad de asegurar que la imagen que utilizó en su publicación promocional vía internet estuviera autorizada expresamente

por el autor, que si bien se han creado sistemas digitales para permitir la divulgación de las imágenes en la internet, estos sistemas como el Copyleft, que es un tipo de derecho de autor que permite la alteración de una obra y la libre distribución de sus copias, así como las licencias y herramientas de derechos de autor Creative Commons, que crean una vía simple y estandarizada de otorgar permisos de derechos de autor, sin embargo, estos sistemas mantienen y garantizan los mismos derechos autorales dentro de los límites permitidos por el autor, por lo que la recurrente no puede escudarse con este argumento, que además, no ha especificado de qué página web obtuvo la referida imagen que determinen o persuadan que en efecto estaba libre de la protección del derecho de autor, en tal razón procede rechazar los medios examinados;

Considerando, que en el desarrollo del segundo aspecto de su tercer medio y cuarto medio de casación, la recurrente alega, que la corte lacera los principios básicos que rigen en nuestra legislación la responsabilidad civil, así como la obligación de motivación de sus decisiones, incurriendo en una flagrante violación a los artículos 1382 del Código Civil y 141 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no precisó ni aportó las evidencias de los supuestos perjuicios experimentados por la recurrida, puesto que no existían elementos de hecho para justificar la reparación acordada;

Considerando, que la corte *a qua* expresó en sustento de su decisión respecto de los medios examinados: «Que también ha quedado palmariamente establecido el lazo de causalidad entre la falta cometida por la recurrente y el daño sufrido por la recurrida, obviamente que el último es una consecuencia lógica de la primera, si la recurrente, no hace uso ilícito de la obra de la recurrida, no se produce el daño, ha habido un daño por comisión, y también por omisión, el primero, por la violación a la ley y el segundo por la negativa a pagar los emolumentos correspondientes al autor de la indicada obra; la parte recurrida no hubiera recibido ningún daño, si no se produce la acción de la recurrente; que conforme a nuestro régimen legal, en la especie, se conjugan los tres elementos que tipifican la responsabilidad civil, y aunque la misma ley de derecho de autor remite al derecho común los procedimientos a seguir para las reclamaciones civiles, esto no conlleva alejamiento, en cuanto a las características especiales del derecho de autor, de los principios que norman este derecho, por lo que, ciñéndonos a la ley, la doctrina, los tratados inter-

nacionales y la jurisprudencia, fuentes de este derecho, hemos considerado, que existe la falta, desde que se cometen las distintas violaciones a la ley, la cual, es la consecuencia de las faltas cometidas, desde que se hace un uso indebido de la obra ajena, se causa un daño, daño que tiene dos características, es moral y material; moral, porque en el derecho de autor se aúnan estos dos derechos, y por ello, no podemos dejarlos de lado. En cuanto a la evaluación de los daños, los morales son de la soberana apreciación de los jueces; en lo referente a los daños materiales, hemos hablado, y es una corriente jurisprudencial del derecho de autor continental, que los valores dejados de percibir por el autor, tienen parcialmente, un carácter alimentario, por lo que los daños son obvios, y puedan ser justipreciados, tomando como base o premisa la misma ley que fija una suma mínima para acordar los daños y perjuicios, sin que ello signifique una camisa de fuerza para los jueces, quienes ponderarán la pertinencia de acordar una indemnización superior al mínimo establecido, acordada por el juez *a quo*, como justa y adecuada»;

Considerando, que, sobre la aludida infracción del artículo 1382 del Código Civil, la corte *a qua* estableció regular y soberanamente la ocurrencia de la falta a cargo de la hoy recurrente, consistente en la comprobada explotación de la obra artística de referencia, sin la debida autorización de su autor, señor Víctor Eduardo Siladi Meneses, como causa eficiente del invocado daño moral sufrido por este, lo que indujo a dicho tribunal de alzada a fijar un monto indemnizatorio en su provecho de RD\$300,000.00, dicha jurisdicción, según se aprecia en la motivación dada al respecto en su fallo, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, estableció de manera precisa y rigurosa los elementos de juicio que tuvo a su disposición para fijar la cuantía de la reparación otorgada en beneficio de la actual parte recurrida, al expresar que «si la recurrente, no hace uso ilícito de la obra de la recurrida, no se produce el daño, ha habido un daño por comisión, y también por omisión, el primero, por la violación a la ley y el segundo por la negativa a pagar los emolumentos correspondientes al autor de la indicada obra»[sic]; que, en ese orden de referencias, la reparación pecuniaria acordada en la especie, por su cuantía, es suficiente y razonablemente justificada, sobre todo si se advierte que los daños y perjuicios retenidos por dicha corte fueron específicamente determinados y probados, lo cual le permitió a la misma

realizar una evaluación del perjuicio sufrido por el actual recurrido, por lo que, en ese escenario, esta Corte de Casación ha podido verificar en tal aspecto, que la ley y el derecho han sido bien aplicados; que, por lo tanto, procede desestimar el aspecto de los medios objeto de estudio;¹

B. Medida cautelar.

1. Dictado *inaudita altera parte*

Si bien es cierto que en todo procedimiento judicial se estila la consagración del principio de contradicción como uno de sus elementos esenciales, el dictamen de las medidas cautelares *inaudita altera parte* se consigna como esencial, aun cuando el ADPIC señale que las medidas provisionales podrán ser adoptadas sin haber oído a la otra parte «cuando ello sea conveniente» (art. 50, numeral 2) y el DR-CAFTA diga expresamente que las medidas cautelares —término con el que sustituye el de «medidas provisionales» del ADPIC— serán dictadas en todo caso *inaudita altera parte* y no de forma discrecional como en el ADPIC (art. 15.11.17).

La no audición por el juzgador de ambas partes antes de dictar una resolución no se ha considerado como lesiva al derecho a la tutela judicial efectiva y al principio de igualdad o una infracción al debido proceso o al derecho a la defensa de la parte que será afectada por la medida cautelar, pues aun cuando no se prevé «el procedimiento a seguir al momento de la solicitud de una medida cautelar por violación a la Ley 65-00», por medio de la Ley 424-06,

3. [...] que regula aspectos de derechos fundamentales en la materia de derecho de autor o propiedad industrial de manera general, es posible implementar el procedimiento administrativo e *inaudita parte* para estos casos,

¹ Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia núm. 1668, exp. núm. 2003-3130, d/f 30/8/17. Allegro Resorts Dominicana, S. A. (recurrente) vs. Víctor Eduardo Siladi Meneses (recurrido).

máxime al considerar que el debido proceso consagrado en nuestra constitución nos remite al momento de jurisdiccionalmente estar apoderado a ceñirnos por un proceso en apego a las garantías constitucionales, igualdad y equidad entre las partes.

4. [...] aun cuando la regla es la audición de ambas partes en la generalidad de los procesos, en la especie, por el tipo de derecho que se encuentra envuelto en las infracciones del derecho a la Propiedad Intelectual o autor y que pueden ser de fácil ocultamiento, violaciones efímeras, difícil retención o causan daños tales que de esperar una audición conllevaría una lesión, conculcación o violación al derecho, y que al recibir la decisión emanada perdería su objetivo y función, que no es más que la efectiva protección de estos derechos.

Por tanto, la urgencia y sumariedad que envisten [sic, revisten] estas medidas cautelares implican la exclusión en principio de tener que verificar la postura de la contraparte, sobre todo en el entendido de que para garantizar sus derechos debe haber un plazo razonable y breve de sujeción a la medida; en consecuencia, el debido proceso se encuentra resguardado aun conociendo a expensas [de la contraparte] y de forma administrativa refiriéndose al procedimiento administrativo en materia civil o comercial, no así al contencioso administrativo llevado en los procedimientos en contra de la administración pública.

El principio de contradicción ha sido cubierto a través de la fórmula de la contradicción diferida, siguiendo así al ADPIC y el DR-CAFTA, al ordenarse la notificación de la ordenanza que dicta la medida a la parte afectada con ella «para que la misma conozca los motivos por los cuales se presume infractora, y en caso de que proceda, pueda impugnarla».²

² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa núm. 1522-2019-SADM-00017, exp. núm. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolás Francisco Ulloa, Víctor Félix Francisco Ulloa, María Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requirentes) c. Geovanny Francisco Polanco de la Rosa (requerido).

2. Imposición de astreinte. Renovación de plazo. Otorgamiento en ausencia de fianza sustitutoria

El parecer jurisprudencial que valora la fijación de astreintes a propósito del pedimento de la suspensión de la explotación de creaciones amparadas por derecho de autor y propiedad industrial cuando la situación hace aparecer claramente que el infractor no tendrá la intención de obtemperar de buena gana la decisión del juez fue seguido en tres casos: uno en que las partes a las cuales se les oponía su solicitud fueron advertidas para cesar la explotación de obras musicales y no paralizaron sus actuaciones a la fecha de la solicitud;³ un segundo, en el que se estableció la comunicación pública de obras musicales en Youtube,⁴ y un tercero, fundado en el uso de un término confusionista con la marca de la que era titular el peticionario, atendiendo a que era «compatible con la naturaleza del caso» y ser «la finalidad que persigue la medida conservatoria admitida [...] la protección de [...] derechos e impedir la ineficacia de las decisiones ejecutorias que intervengan con posterioridad a los daños sufridos».⁵

En el caso en que se comprobó que en Youtube existían «videos bajo los mismos títulos que las obras registradas» por los requirentes,

³ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia administrativa núm. 365-2018-SADM-00116, exp. núm. 365-2018-EADM.00011, d/f 26/11/2018. Gelson Rafael García (requirente) c. Víctor Alfonso Rodríguez, José Rafael Colón Sánchez, Fancy Records, Inc., U-Productions, Corp., Gerardo Ulloa Batista, Oreja Media Group, S.R.L., y Carlos Manuel Félix (requeridos).

⁴ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa núm. 1522-2019-SADM-00017, exp. núm. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolás Francisco Ulloa, Víctor Félix Francisco Ulloa, María Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requirentes) c. Geovanny Francisco Polanco de la Rosa (requerido).

⁵ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala. Auto civil núm. 00251-2014, exp. administrativo núm. 367-14-00190, d/f 16/12/14. Loto Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Bancas Miami Sport (requerida). Signo: Loto Real (marca).

se acogió la solicitud para el cese de su explotación en el entendido de que la astreinte

[...] resulta ser un mecanismo de garantía con el fin de efectivizar el cumplimiento de las decisiones judiciales, fin común que comparte con las medidas cautelares como tales, por lo que se trataría de medida de garantía sobre medida de garantía lo cual podría resultar excesivo en perjuicio del afectado por las mismas; empero, como se trata del cese de uso y comercialización, siendo esto una acción cuyo cumplimiento depende directa y exclusivamente de la parte afectada, cabe entonces la excepción de que se imponga una astreinte con fin de que esta cumpla con la medida tramitada.

En el caso particular de la propiedad industrial, dado que las medidas otorgadas antes del inicio de la acción de fondo quedan sin efecto de no introducirse esta dentro del plazo de diez días a contar de su fecha (art. 174, numeral 3, Ley 20-00), los tribunales han acogido solicitudes de renovación de dicho término, por haber caducado los autos inicialmente emitidos sin haberse demandado de manera principal, «al no tener autoridad de cosa juzgada las decisiones administrativas».⁶

También llamativo, aunque sin dudas erróneo, fue el dictamen del cese inmediato de toda forma de uso y comercialización de los signos distintivos del requirente de una medida cautelar fundado en el hecho de no haber otorgado la parte requerida fianza o garantía alguna para compensar los daños ocasionados al reclamante,⁷ cuando no se trató de una medida evacuada en forma contradictoria. El art. 174, numeral 4, literal a, de la Ley 20-00, prevé que «la cesación inmediata de los actos que se alegan constituyen una infracción» puede ordenarse «excepto cuando, a discreción del juez, el demandado otorgue una fianza u otra garantía fijada por el tribunal que sea suficiente para compensar

⁶ *Idem.*

⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, ordenanza civil núm. 366-14-01442, exp. núm. 366-14-01645, d/f 4/9/14. Loto Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Banca Coffee (requerida). Signo: Lotería Real (marca).

al demandante en caso que la decisión final sea a favor del demandante». De la letra del texto transcrito se deduce que la prestación de una «fianza sustitutoria» por el damnificado por la medida implica que ella debe ser dictada previa citación de su persona y no *inaudita altera parte*, para que manifieste si continuará con la explotación —y ofrezca, consecuentemente, la prueba pertinente a efectos del cálculo de la contracautela— o cesará en ella, debiendo prestar el requirente, en este caso, la fianza o garantía prevista en el art. 174, numeral 4, literal c, de la Ley 20-00, para compensar al afectado con la medida en caso que la decisión final sea dictada a favor de este último.

3. Valor probatorio de actas de inspección de sociedad de gestión colectiva para su fundamentación. Improcedencia contra gerentes de sociedad comercial

Aun cuando es una constante jurisprudencial el que nadie puede prevalerse de sus propias afirmaciones para derivar derechos en beneficio de su causa y que, por tanto, deben establecerse los hechos alegados por medios de prueba idóneos, ha sido acogida una solicitud de medida cautelar sobre la base de las actas de inspección levantadas en el domicilio de un usuario de obras musicales por una sociedad de gestión colectiva, reconociendo así, como lo hizo el Tribunal Constitucional en su momento, que dichos documentos constituyen elementos probatorios para la sustanciación de las reclamaciones de pago de estas entidades.⁸

Ahora bien, se ha juzgado que el requerimiento de medida cautelar así fundado es improcedente contra las personas físicas que están al frente de la sociedad comercial que explota las obras musicales de manera no autorizada, obviando que el art. 178 de la Ley 65-00 hace res-

⁸ 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 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez en fecha 12 de julio de 2013.

ponsables solidarios por las violaciones de derechos autorales en lugares donde se realicen actos infractores a sus propietarios, socios, gerentes, directores, representantes legales o responsables:

- C. Que las actas de inspección levantadas por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc., SGACEDOM, son un indicativo de que el Centro Médico Materno Infantil San Martín De Porres, ha tomado comunicación de que está quebrantando la ley 65-00, por lo que dicho Centro Médico lesiona el derecho de autor de cada uno de los artistas reproducidos o utilizados para las manifestaciones, quienes mediante la representación de SGACEDOM, debieron ser debidamente remunerados por la difusión de su obra.
- D. Así las cosas, es procedente que este tribunal acoge, en parte, la presente solicitud, y ordene: a) la suspensión inmediata al Centro Médico Materno Infantil San Martín De Porres SRL, la difusión de la obra musical de los artistas asociados a la SGACEDOM, sin la debida autorización de la misma, conforme se especificará en el dispositivo; autorice: b) trabar embargo conservatorio sobre los bienes del solicitado por la suma de RD\$518,670.00; c) que se imponga un astreinte, por entenderlo compatible con esta materia; y d) que se fije el plazo para demandar al fondo.

Con relación a los señores Olga María Mora Corrales y Piero Ángelo Perrone Mora:

Que de autorizar dicha medida estaríamos cometiendo una afectación al patrimonio de los señores Olga María Mora Corrales y Piero Ángelo Perrone Mora, toda vez que son empleados del Centro Médico Materno Infantil San Martín De Porres SRL, y por tal razón no comprometen su responsabilidad, ya que la sociedad es quien presta el servicio como persona moral y responsable, por tanto es menester rechazar el pedimento de la parte solicitante con relación a estas personas.⁹

⁹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia administrativa núm. 367-2018-SADM-00134, expediente núm. 367-2018-EADM-00083, d/f 12/10/2018. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (requirente) c. Centro Médico Materno Infantil San Martín de Porres, S.R.L. (requerido).

4. Fianza. Carácter. Forma de prestación. Plazo. Prueba de su cumplimiento

Los artículos 50, numeral 3, del ADPIC, y 15.11.18 del DR-CAFTA prevén que, además de requerir la prueba de su condición de titular del derecho y de la infracción o inminencia de la infracción del derecho a los requirentes de medidas cautelares, las autoridades judiciales tendrán la facultad de exigir la aportación de una fianza o garantía equivalente «suficiente para proteger al demandado y evitar abusos».

En la Ley 65-00, para los casos del embargo conservatorio y la suspensión, se dispone de manera similar que «las autoridades judiciales deberán tener la autoridad [...] para ordenar al titular del derecho que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos [...]» (art. 179, párrafo II). La forma de redacción de este texto no permite concluir que esa «autoridad» de la que estará investido el juez implica la obligatoriedad por el requirente de prestar una fianza, a diferencia de la propiedad industrial, en la que la contracautela se impone en todo caso.

No obstante, en una novedosa decisión se determinó imponer una caución no solicitada por el impetrante, al tiempo que se señaló su carácter, una fórmula para su cuantificación, su plazo de permanencia, así como la forma y prueba de su prestación:

- E. Asimismo, para tutelar los derechos de ambas partes, es menester analizar el ámbito de aplicación de una contracautela o caución, la cual en caso de proceder el requerimiento cautelar se impondrá conforme a la soberana apreciación del juez al solicitante, como garantía de una eventual violación a los derechos del perjudicado, que podrá consistir en una fianza que garantiza los daños y perjuicios provocados por la misma de ser arbitraria, garantizando a su vez, que en el caso en que la medida conlleve un levantamiento ante[s] [de la] demanda al fondo y esta ocasionare daños al perjudicado de la medida, este pueda acceder a una indemnización preconstituida. Esto así, por aplicación del artículo 61 de la Ley 424-06, que modifica el artículo 185, párrafo III de la Ley 65-00;

contracautela que se va a fijar partiendo siempre del contenido de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 493-06 que modifica el artículo 58 de la ley referida, que a su vez modifica el artículo 177 de la Ley 65-00, [en] el cual se establece una escala indemnizatoria que [va] desde 20,000 a 2,000,000 de pesos dominicanos por violación a cada obra o derecho de la naturaleza contenida en esta ley.

[...]

10. El Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, implementado por medio de la Ley 424-06, trae consigo la innovadora contracautela o caución, la cual consiste en garantizar la no arbitrariedad en el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual, a través de la fijación, sea de una fianza o garantía razonable, que permita garantizar al afectado una indemnización razonable o justa con relación al ejercicio abusivo o desmedido de estos derechos [...] En consecuencia, para garantizar esos derechos entendemos pertinente fijar una contracautela, la cual para su cuantificación tomamos en consideración el mandato expreso de la fórmula para calcular los daños producidos por la conculcación de un derecho de esta naturaleza, contenida en el artículo 177, párrafo III, de la Ley 65-00, modificado por el artículo 58 de la Ley 424-06.

En ese contexto, se le impone una caución de trescientos mil pesos dominicanos (RD\$300,000.00), consignados sea en la Dirección General de Impuestos Internos, Banco Agrícola o Banco de Reservas a los fines de crear un fondo para cubrir posibles indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a Geovanny Francisco Polanco de la Rosa, medida que permanecerá hasta tanto se evacue decisión con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada sobre el fondo de la contestación o en su defecto se obtenga un contrato de fianza por esta cantidad a través de una compañía asegurado[ra], que además depositará en el tribunal la prueba de cumplimiento de esta decisión, so pena de nulidad por incumplimiento de las medidas ordenadas.¹⁰

¹⁰ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa núm. 1522-2019-SADM-00017, exp. núm. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolás Francisco Ulloa, Víctor Félix Francisco Ulloa, María Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requirentes) c. Geovanny Francisco Polanco de la Rosa (requerido).

5. Prueba de la apariencia de buen derecho y del peligro en la demora

El establecimiento de la titularidad de un derecho intelectual así como de su infracción o de su inminente violación será hecho a partir de las pruebas de que razonablemente disponga y aporte el titular de que se trate, pero deben satisfacer a la autoridad judicial «con un grado suficiente de certidumbre» (artículos 50, numeral 3, del ADPIC, y 15.11.18 del DR-CAFTA), tal como resulta en derecho común, por ejemplo, con la prueba de la calidad de acreedor y la condición de peligrosidad para el cobro de un crédito.

Dado que no existen pruebas tasadas, la libertad es la norma para el cumplimiento de los requisitos clásicos inherentes a la admisión de las medidas cautelares: la apariencia de buen derecho en la pretensión formulada por el demandante (*fumus bonis iuris* o *fumus iuridicius*) y el peligro por la mora procesal (*periculum in mora*), o sea, el riesgo de que se pierda el objeto del proceso como consecuencia del paso del tiempo. En ese sentido, ha sido juzgado que «el cumplimiento de las condiciones propias de procedencia de las medidas solicitadas o no» [...] «a los fines de retener la existencia del derecho sobre las obras que se presumen están siendo utilizadas sin autorización» y el «peligro de inminencia de comisión de infracción o infracción consumada», pueden fundarse: 1) en los certificados de registro emitidos por la Oficina Nacional de Derecho de Autor, en los que se designa a su titular; 2) en los actos de comprobación instrumentados por un notario público, a partir de los cuales se compruebe la reproducción y comercialización de las obras de que se trate, y 3) en el carácter de intangibilidad del derecho, «donde las pruebas tendentes a demostrar el ilícito que atenta contra el mismo resultan de fácil destrucción y ocultamiento».¹¹

¹¹ *Idem.*

6. Plazo para demandar al fondo después de su dictamen

Al juez de fondo le corresponderá reconocer la comisión de una infracción en materia de derecho de autor una vez el asunto quede en estado de fallo y proceda a contrastar las pruebas aportadas por las partes, por lo que la salvaguarda previa del derecho infringido se verificará con la adopción de una medida cautelar antes del conocimiento del fondo de la cuestión, una vez el juez apoderado —que puede ser el mismo que conozca del fondo, pero en el seno de un procedimiento distinto— constate la comisión de la infracción a partir de las pruebas aportadas por el requirente. Esta conclusión se desprende de la propia instrumentalidad recogida en el ADPIC, que establece que a las medidas provisionales adoptadas seguirá un «procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto [...] en un plazo razonable» que debe ser fijado por la autoridad que las hubiese dictado y que, de no ser determinado, no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales. Si no se introduce esa acción en dicho plazo, el mismo texto dispone, a modo de cláusula de caducidad, que las medidas serán revocadas o quedarán sin efecto a petición del demandado (art. 50, 6).

En todo caso, si el juez que ordena la medida cautelar fija el plazo para la interposición de la demanda al fondo una vez aquella sea ejecutada, la aplicación de esta disposición no es factible:

7. En cuanto al plazo para demandar al fondo, es necesario señalar que la Ley No. 65-00 tiene un vacío normativo en lo que respecta al tiempo en que debe someterse la acción principal que conozca de los derechos protegidos específicamente a través de medidas cautelares; contrario a lo que ocurre en materia de embargo conservatorio o secuestro, toda vez que el párrafo único del artículo 182 del mismo texto legal, plantea que en estos casos la demanda principal debe someterse en un plazo de 30 días francos, a partir de la ejecución del embargo o secuestro. Ahora bien, haciendo una interpretación extensiva de esta norma que se encuentra dentro del capítulo II destinado a las acciones civiles, y en el que se incluyen estos dos tipos de medidas protectionistas de derechos, entendemos pertinente fijar en esos mismos 30 días

francos el plazo en que el accionante deberá demandar el fondo del asunto; criterio que implica que el tribunal se aparta de la solicitud del impetrante de fijar ese tiempo en 31 días naturales, en virtud del artículo 50, numeral 6, del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ya que si bien este acuerdo forma parte de nuestro derecho interno al ser ratificado por el Congreso Nacional, lo cierto es que el plazo de 20 días hábiles o 31 días naturales admitidos por ese Acuerdo, resultan aplicables cuando la autoridad judicial de un país no determine ese plazo, sea porque la legislación no lo haya estipulado [sic]; pero como ya hemos anticipado, procedimos a fijarlo en el plazo de 30 días francos ya referenciado.¹²

En otra decisión, el plazo para interponer la acción correspondiente para conocer el fondo del asunto fue fijado en diez días a partir de la ejecución de la ordenanza que autorizó la medida cautelar, so pena de declararla sin efecto «y ser susceptible de levantamiento».¹³

C. Gestión colectiva

1. Calidad de una sociedad de gestión colectiva. Inversión de la carga de la prueba en cuanto a la representación de titulares. (In)admisibilidad de demanda

El art. 163 de la Ley núm. 65-00 faculta a las sociedades de gestión colectiva para el ejercicio de los derechos confiados a su admi-

¹² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia administrativa núm. 365-2018-SADM-00116, exp. núm. 365-2018-EADM.00011, d/f 26/11/2018. Gelson Rafael García (requerente) c. Víctor Alfonso Rodríguez, José Rafael Colón Sánchez, Fancy Records, Inc., U-Productions, Corp., Gerardo Ulloa Batista, Oreja Media Group, S.R.L., y Carlos Manuel Félix (requeridos).

¹³ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa núm. 1522-2019-SADM-00017, exp. núm. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolás Francisco Ulloa, Víctor Félix Francisco Ulloa, María Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requerentes) c. Geovanny Francisco Polanco de la Rosa (requerido).

nistración y poder hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales con la sola presentación de su decreto de incorporación y sus estatutos —se entiende que en copia certificada por la Oficina Nacional de Derecho de Autor, atendiendo a su inscripción en sus registros (art. 88, Reglamento 362-01)—, presumiéndose, a partir de dicha exhibición y salvo prueba en contrario, que los derechos que ejercen les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares, que conforme el art. 162, párrafo I, son «sus asociados o representados» [nacionales] y «los asociados o representados por las entidades extranjeras de la misma naturaleza con las cuales mantengan contratos de representación para el territorio nacional».

A contrapelo de la presunción *juris tantum* contenida en el art. 163 y en un caso en el cual la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) depositó los siguientes documentos: el decreto de incorporación, los estatutos, la resolución de la Oficina Nacional de Derecho de Autor aprobatoria de las tarifas fijadas para el recaudo y distribución de las remuneraciones correspondientes de las obras de su repertorio, el certificado de deuda o factura expedida al usuario y las planillas contentivas de las obras musicales comunicadas públicamente, y aun cuando el tribunal consideró «suficientes los aportes documentales hechos por las partes», SGACEDOM fue declarada inadmisile en su demanda en reparación de los daños y perjuicios causados por el no licenciamiento de las canciones interpretadas en un espectáculo por no haber establecido que los artistas actuantes en el evento concernido 1) eran sus socios y 2) que tenía mandato de estos para gestionar sus derechos:

10. En la audiencia celebrada en fecha once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), la parte demandada, Cervecería Nacional Dominicana, SA, (CND), solicitó que se declare inadmisile la presente demanda por falta de calidad, bajo el alegato de que la parte demandante no ha probado cuáles artistas representa, ni que posea autorización para gestionar cobros en su representación, puesto que no han [sic] demostrado que estos eran

socios de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM).

11. Por su lado, la parte demandante, Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM), solicitó que dicho pedimento sea rechazado por improcedente, mal fundado y carente de base legal.

[...]

15. Como fue establecido, la parte demandante, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM), pretende con la presente acción que se condene a la entidad Cervecería Nacional Dominicana, al pago de las sumas indemnizatorias, como reparación de los daños y perjuicios por la razón de que la hoy demandada no procuró obtener la licencia para la ejecución pública de obras musicales, al realizar el Festival Presidente de Música Latina el pasado tres (03), cuatro (04) y cinco (05) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).

16. Este tribunal tiene a bien recordar lo establecido en el artículo 162, párrafo I, de la Ley 65-00, sobre Derecho de Autor, que dispone: *«Dichas sociedades tendrán como finalidad esencial, la defensa de los derechos patrimoniales de sus asociados o representados y los de los asociados o representados por las entidades extranjeras de la misma naturaleza con las cuales mantengan contratos de representación para el territorio nacional. Sin embargo, la adhesión a estas sociedades será voluntaria, pudiendo en todo momento los autores gestionar por sí procurar sus derechos a través de un apoderado, éste deberá ser persona física y deberá estar autorizado por la Unidad de Derecho de Autor. En estos casos, la sociedad de gestión será debidamente notificada de esta circunstancia, absteniéndose de realizar cualquier gestión sobre los derechos del titular».*

17. De lo anteriormente expuesto se colige que el conjunto de piezas depositadas por la parte demandante, anteriormente descritas, no son impetrantes ante el sustento de que el hoy demandante es administrador o representante del lugar donde se realizó el Festival Presidente del año dos mil diecisiete (2017), pero tampoco sustenta que los exponentes de la música que presentaron en el mencionado Festival realizado por la Cervecería Nacional Dominicana (CND), en ese momento eran socios de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM).

18. Por demás, su demanda se refiere de manera general a los artistas que participaron en el mencionado festival, no especifica en sí a cuál artista esta entidad, la parte demandante, representa, con el fin de llevar a cabo su demanda, entonces, a la luz de las disposiciones legales, antes mencionadas, el Tribunal tiene a bien establecer que no se ha aportado medio alguno que justifique que la parte demandada tenía la obligación de haber solicitado la licencia para realizar el Festival Presidente de la Música Latina del año dos mil diecisiete (2017) ante la parte hoy demandante, careciendo de calidad de incoar la presente demanda la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM).

19. Por todo lo anterior, resulta con [sic, de] lugar acoger el medio de inadmisión por falta de calidad planteado por la parte demandada, entidad Cervecería Nacional Dominicana (CND), en calidad de demandada, y en consecuencia declara inadmisibles la presente demanda en Reparación de Daños y Perjuicios, tal como se hará constar en la parte dispositiva.¹⁴

Llama la atención, en primer lugar, que en la sentencia se indique que en la demanda se hacía alusión a los artistas intervinientes en el mencionado espectáculo como los representados por SGACEDOM, cuando esta no defiende los derechos patrimoniales de artistas sino de autores, salvo los de cantautores en su vertiente autoral.

En segundo lugar, es de observar que la condición de asociado de una sociedad de gestión colectiva se establece de dos formas: en el caso de los titulares extranjeros, el vínculo se manifiesta en forma indirecta, a partir de los acuerdos de representación recíproca suscritos con las sociedades a las que estos pertenezcan, como ya se dijo, y que serán objeto de registro en el Registro Nacional de Derecho de Autor (art. 150, 5). En lo que se refiere a los titulares nacionales, tal calidad será

¹⁴ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia núm. 038-2018-SEN-01461, exp. núm. 038-2017-ECON-01549, d/f 15/11/2018. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Cervecería Nacional Dominicana y Eduardo Braga Cavalcanti de Lacerda (demandados).

constatada a partir de los documentos en los que obre la encomienda de la gestión de sus derechos, que no ameritarían ser registrados en forma obligatoria, toda vez que, aun cuando la ley dispone que serán objeto de registro «los demás documentos relativos a dichas entidades que disponga el reglamento» (art. 150, 4), el Reglamento 362-01 solo hace alusión a «los [contratos] de representación que tengan con entidades extranjeras de la misma naturaleza» (art. 92, 1, Reglamento núm. 362-01).

Aunque no es un criterio asentado en el país, en otras latitudes son firmes los planteamientos, primero, de que para que una sociedad de gestión colectiva pueda hacer efectivas sus atribuciones de licenciar, recaudar y distribuir las regalías correspondientes a la explotación de los derechos que administra no está en necesidad de acreditar, en cada acción intentada, la representación que ejerce sobre todas y cada una de las obras que conforman su repertorio y acerca de todos y cada uno de los titulares de los respectivos derechos y, segundo, que se considera presumida la representación de un repertorio innominado por parte de la entidad de gestión colectiva que actúa en defensa de obras y prestaciones, correspondiendo la carga de la prueba al usuario que alegue la falta de uso de ese repertorio o de su representación por la entidad accionante. En ese orden, no correspondía a SGACEDOM depositar sus contratos de representación recíproca ni los contratos con sus asociados nacionales, de ser estos autores de las obras comunicadas en el Festival Presidente, por presumirse su representación, quedando a cargo de la parte demandada presentar pruebas que desvirtuaran su calidad de mandataria.

Justamente, en la sentencia que comentamos se señala que la parte demandada depositó documentos (aunque no son citados ni descritos) en los que constaba la satisfacción del derecho de comunicación pública de las obras vocalizadas por los artistas participantes en el evento —que eran a su vez los titulares de los derechos reclamados por SGACEDOM—, con lo que aportó la prueba en contrario permitida por la ley, lo que obró sin dudas en la acogida de sus conclusiones, pese a no hacerse referencia a esta circunstancia en el fallo.

En otra sentencia, esta de segundo grado, se siguió el criterio de la jurisprudencia comparada, al revocarse la decisión del tribunal *a-quo* que declaró inadmisibile en su demanda a EGEDA Dominicana por falta de calidad o legitimación activa, al reconocerse, con carácter universal, la presunción *juris tantum* de su legitimación *ad causam*:

Considerando, que en la motivación desarrollada en la sentencia objeto de recurso para declarar inadmisibile la acción de EGEDA DOMINICANA en contra de CLARO, se insiste en que no figuran en el dossier los contratos de afiliación intervenidos entre la entidad de gestión reclamante y los productores de las obras audiovisuales envueltas en el conflicto, a saber: «800 Balas», «Los ojos de Julia», «Lucía y el sexo» y «La Gran Vida»; igualmente se denuncia que la demandante no ha probado ostentar la representación de los productores de esas películas para el cobro en la República Dominicana de las tarifas relativas a sus derechos de explotación;

Considerando, que esta línea de pensamiento, sin embargo, no es correcta porque en materia de derecho de autor, conforme resulta del art. 164 [sic] de la L.65-00, las entidad de gestión colectiva se encuentran provistas, *ope legis*, de una legitimación excepcional para ejercitar los derechos de sus abonados, sin necesidad de exhibir más que sus estatutos fundacionales [no depositados en este caso] y el Decreto de autorización del Poder Ejecutivo; que esa representación se presume e incluso ha sido categorizada como una «legitimación universal», lo que habilita a tales instituciones, incluso, para actuar en todo tipo de procedimientos administrativos o judiciales en nombre de «todos» los titulares pertenecientes a la clase de derechos cuya administración asuman en sus estatutos, al margen de que efectivamente la gestión de los mismos les haya sido o no confiada;

Considerando, que siendo así, frente a cualquier contestación a la calidad o legitimación activa de la sociedad de gestión, EGEDA DOMINICANA en este caso, incumbe a la parte demandada hacer la prueba en contrario de que la regencia de los derechos en conflicto la ejerce directamente el titular o de que este la ha otorgado, como puede hacerlo, a alguien en particular; que no es correcto, por tanto, exigir a la demandante una acreditación que está

dispensada de hacer ni mucho menos inadmítirle su acción por no haber satisfecho un *onus probandi* que, en definitiva, no le corresponde;¹⁵

Vale advertir que al no probar la parte demandada que estaba dotada de las licencias de uso no exclusivo para la difusión y comunicación pública de las obras de que se trataba, ni directamente por los titulares de derechos ni de la sociedad de gestión colectiva mandataria, la corte apoderada acogió el pedimento de cesación o prohibición de la difusión del material protegido hasta tanto se proveyera del debido licenciamiento.

2. Impugnación de tarifas de sociedad de gestión colectiva. Indiferencia respecto de demanda en cobro de regalías

Las sociedades de gestión colectiva pueden establecer tarifas relativas a las remuneraciones correspondientes a las licencias que otorguen para el uso de las obras, interpretaciones o producciones que conformen su repertorio. Dichas tarifas y sus modificaciones deberán ser homologadas por la Oficina Nacional de Derecho de Autor y publicadas dentro de un plazo de 30 días después de la fecha de su homologación (art. 164 Ley 65-00).

Su impugnación es posible por la vía administrativa, siguiendo el derecho común, pero el ejercicio de dicho recurso, como ha sido juzgado, no debe afectar el curso de una demanda en cobro de regalías interpuesta por la sociedad de gestión colectiva cuyas tasas hayan sido contestadas:

Considerando, que independientemente del derecho que por supuesto asiste a CLARO o a cualquier otro usuario de obras protegidas, de impugnar por la vía que estime idónea el tarifario de la sociedad de gestión colectiva actuante en cada caso, tampoco puede perderse de vista que estas tarifas,

¹⁵ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia núm. 026-02-2019-SCIV-00430, NCI núm. 026-02-2018-ECIV, exp. núm. 035-16-ECON-00193, d/f 14/5/2019. Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA Dominicana) (recurrente principal) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CLARO) (recurrida y recurrente incidental).

una vez autorizadas por la dependencia gubernamental competente y en atención al rango constitucional de los derechos que a través de ellas se sufraga, están revestidas de una presunción de legitimidad que valida su aplicación provisional e inmediata, no obstante los cuestionamientos u objeciones que se les hagan por los canales administrativos pertinentes;

[...]

Considerando, que la autoridad judicial no puede hacer pender por tiempo indefinido el pago de derechos en el ámbito de la Propiedad Intelectual, constitucionalmente tutelados, pretextando resultados inciertos de una litis en sede administrativa; que a lo sumo podría ordenarse la realización del desembolso, amparado en el vigente régimen tarifario, bajo reserva de demandar el recobro de la suma pagada en exceso en caso de que el proceso de impugnación administrativa arroje una disminución de los montos aplicables; que se impone entonces rechazar, como ciertamente se rechaza, la propuesta de sobreseimiento, por ser la misma improcedente y frustratoria;¹⁶

3. Condenación al pago de intereses sobre regalías adeudadas. Improcedencia de condenación a una indemnización suplementaria al monto debido. Punto de partida del cálculo

Ha sido juzgado que es improcedente condenar a un usuario de obras licenciadas por una sociedad de gestión colectiva que reclame el cobro de regalías adeudadas al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por el impago, siendo lo correcto condenar al pago de un interés sobre el monto debido:

Considerando, que en lo que hace a las indemnizaciones reclamadas por EGEDA DOMINICANA, actuando en representación de los titulares originarios de los derechos patrimoniales relativos a las obras en cuestión, la Corte es del criterio de que como se trata, primero que todo, del cobro de una específica suma de dinero, recogida en una factura, lo que procede no

¹⁶ *Idem.*

es que se establezca una indemnización a tanto alzado, sino reconocer un tipo de interés como sistema de compensación por la demora en la liquidación de esa factura; que como se sabe, en general, en las obligaciones que se limitan al saldo de cierta cantidad, los daños y perjuicios que resulten del retraso en el cumplimiento, no consisten nunca sino en la condenación al pago de intereses;

Considerando, que el retardo en sí mismo hace presumir un daño que ni siquiera tendría que ser probado e incluye tanto la dimensión moral como material de dicho perjuicio; que se tomará como referente y punto de partida para el cálculo de la fecha de la puesta en mora, acto en que también, conforme consta, se notificó en fecha 17 de febrero de 2016 la demanda inicial;¹⁷

Este criterio se apareja con la previsión del art. 164, párrafo, de la Ley 65-00, que prevé que quien explote una obra, interpretación o producción administrada por una sociedad de gestión colectiva sin que se le hubiere otorgado la respectiva licencia de uso, deberá pagar, a título de indemnización, un recargo del 50 % «sobre la remuneración en la tarifa», aplicada durante todo el tiempo en que se haya efectuado la explotación, siempre que no se pruebe un daño superior en el caso concreto.

4. Cobro de regalías adeudadas y reparación de daños y perjuicios

Una sociedad de gestión colectiva puede obtener el cobro de las regalías adeudadas por concepto de la explotación de las obras o prestaciones de su repertorio mediante una demanda al usuario en cobro de pesos y en reparación de los daños y perjuicios causados por el no pago de dichas prestaciones, para de este modo obtener una sentencia que le sirva como título ejecutorio, la cual podría estar precedida de la suspensión del uso de las obras o prestaciones de que se trate y de un embargo conservatorio sobre los bienes del deudor, en tanto medidas cautelares.

¹⁷ *Idem.*

A propósito de una acción de este tipo ha sido juzgado que: 1) la sociedad de gestión colectiva no requiere de un poder expreso por parte de los titulares de derechos para actuar en justicia; 2) la parte demandada, reconocida la calidad de la sociedad demandante y para no ser condenada, debe aportar elementos de prueba que lleven al tribunal a constatar que ha cumplido con su obligación; 3) la sociedad de gestión colectiva debe probar en qué han consistido los daños y perjuicios causados para que el usuario sea condenado a su abono; 4) no corresponde, en primer grado, la condenación a una astreinte, ya que el criterio del tribunal «puede ser válidamente modificado por tribunales de alzas», la decisión no tiene carácter definitivo y su fijación «implicaría darle una especie de solución definitiva anticipada a la instancia»; y 5) no procede la publicación del dispositivo de la sentencia a intervenir a costa de la parte demandada y condenada, por no tener la sentencia un carácter definitivo, no ser compatible con una demanda en cobro de valores por falta de pago y «no ser acorde a un debido proceso de ley».¹⁸

D. Falta de prueba de autorización de explotación de obra musical. Condenación al pago de daños y perjuicios

Cuando una obra es utilizada sin consentimiento expreso de su autor o titular se cae consecuentemente en su explotación ilícita, conforme el art. 20 de la Ley No. 65-00, de modo que a su usuario le corresponde aportar —a partir de la acreditación de la autoría o de la titularidad respecto de la obra que ha sido utilizada sin consentimiento— la carga de la prueba excluyente de responsabilidad para no resultar condenado al pago de una indemnización resarcitoria de los daños y perjuicios causados. Este fue el razonamiento básico seguido a propósito del uso no autorizado de una obra musical:

¹⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 164-2019-SEEN-00051, NCI núm. 164-2016-01237, exp. núm. 164-2016-01237, d/f 18/1/2019. Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales, Inc. (EGEDA Dominicana) (demandante) c. Televiaducto, S.R.L. (demandada).

9. De los alegatos de la parte demandante, así como de las pruebas aportadas al debate y que han sido detalladas en otra parte de esta decisión, este tribunal reconoce como hechos ciertos los siguientes:

- a) Los señores Daniel Arias y Raquel Arias Jiménez de López son los autores de la producción titulada «No me olvides corazón», registrada en el Registro Nacional de Derecho de auto [sic] el veinte (20) de julio del dos mil dieciséis (2016), con el No. 00084171, en el libro No. 81.
- b) La señora María Díaz le ha hecho arreglos a la canción original en lo concerniente al ritmo y algunas líneas de la letra, promocionándolo[a] como «¿Por qué te fuiste dulce amor?».
- c) La señora María Díaz ha afirmado públicamente que la canción original es autoría de Daniel Arias y Raquel Arias.
- d) La señora María Díaz ha hecho, por lo menos una aparición en programas de televisión [...]
- e) La señora María Díaz ha hecho, por lo menos, cinco (05) presentaciones de su repertorio musical [...] en cuya publicidad se promociona el tema «No me olvides corazón» (¿Por qué te fuiste dulce amor?).
- f) La señora María Díaz ha promocionado el tema «No me olvides corazón» (¿Por qué te fuiste dulce amor?) en plataformas de internet como Instagram y Youtube.
- g) El señor Daniel Arias Jiménez [...] ha intimado a la señora María Díaz de [sic, a] suspender de manera inmediata la actividad ilegítima de explotación, reproducción, distribución, comunicación pública u otra forma de utilización parcial o total de la obra «¿Por qué te fuiste dulce amor?».

10. De los hechos antes fijados se concluye que la señora María Díaz ha estado promocionando, interpretando, y comercializando a través de la radio, la televisión, plataformas digitales, y aplicaciones de red social, el arreglo de la canción «No me olvides corazón» (¿Por qué te fuiste dulce amor?), autoría de Daniel Arias y Raquel Arias, sin que exista evidencia de que estos últimos hayan autorizado de manera expresa a la primera a estos fines. [...]

13. En el caso de la especie, pese a que la parte demandada ha manifestado públicamente que la canción no le pertenece, sino que es autoría del demandante, y aunque aduzca tener la autorización verbal de la co-autora,

señora Raquel Arias, según dice en su participación en el programa De Extremo a Extremo, que se trasmite por el canal nacional Digital 15, cuyo fragmento ha sido depositado en el expediente, lo cierto es que no existe constancia alguna de que ni la señora Raquel Arias, ni el accionante Daniel Arias, hayan consentido y autorizado expresamente a la demandada a interpretar y comercializar su obra, por todo lo cual se concluye que la demandada ha violado los derechos de autor del señor Daniel Arias, comprometiendo, así, su responsabilidad civil.

14. Que, no puede, sin embargo, este tribunal «declarar culpable» a la demanda[da] por la violación de la Ley 65-00, toda vez que no es propio de esta materia proceder de esta forma, sino que lo que se estila es, en el marco de la acogencia de una demanda en daños y perjuicios como de la especie, condenar a la parte demandada al pago de una indemnización en virtud de la falta cometida y el daño causado, tal y como se hará [constar] en la parte dispositiva de la presente sentencia.¹⁹

Llama la atención que el juez apoderado consideró la explotación de la obra musical solo en centros de diversión —y no su promoción a través de medios electrónicos y redes sociales, como pudo constatar— para condenar a la parte demandada al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados, impuesta, por demás, tomando en cuenta la derogada disposición del art. 177, párrafo, de la Ley 65-00, que planteaba que la indemnización nunca debía resultar por debajo del monto de la multa establecida como sanción penal.

Es de observar igualmente que el pedimento de depositar en la secretaría del tribunal un ejemplar certificado del diario en que se publicase el dispositivo de la sentencia condenatoria fue rechazado, por no contemplarlo el art. 183 de la ley, aun cuando se trató esta de una solicitud, si bien no prevista en la ley, beneficiosa para hacer constar la aparición del dispositivo en la prensa.

¹⁹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia civil núm. 367-2018-SSen-01358, NCI 367-2016-ECIV-00720, expediente núm. 367-2016-ECIV-00720, d/f 29/12/2018. Daniel Arias Jiménez (demandante) c. María Díaz (demandada).

E. Asimilación al proceso penal ordinario. Inadmisibilidad de acusación por no formulación precisa de cargos

El art. 174 de la Ley 65-00 dispone que los procesos a que den lugar las infracciones penales al derecho de autor serán conocidos por las autoridades penales comunes, según las reglas generales sobre competencia, y que tanto en el sumario como en el juicio se observarán los trámites establecidos por el Código de Procedimiento Criminal (actual Código Procesal Penal). Es así que en ocasión de la ocurrencia de un ilícito previsto en el art. 169 de la Ley 65-00, el accionante debe someterse a las disposiciones del Código Procesal Penal para el sometimiento de su actuación, so pena de que sea declarada irregular.

Bajo este predicamento fue declarada inadmisibile una acusación presentada por ante un tribunal penal por la no formulación precisa de cargos contra varios imputados de violar la Ley 65-00, atendiendo a que el acusador tiene la carga procesal de individualizar, describir, detallar y concretar los hechos constitutivos del o de los actos de que se acusa, para que los presuntos infractores puedan ejercer una defensa adecuada:

3. En la especie, verificada la acusación depositada por los causahabientes del finado señor Nicolás Delmiro Francisco (Autor y Arreglista), los señores Valeriana Ulloa Ortega (Viuda), Rafael Nicolás Francisco (Hijo), Carmen Adalgiza Francisco Ulloa (Hija), Víctor Félix Francisco Ulloa (Hijo), Nael Michael Cruz Francisco (Nieto) y María Teresa Francisco Ulloa (Hija), en la Secretaría General de la Jurisdicción Penal en Santiago, se observa que la misma continúa irregular por no cumplir con lo dispuesto en los artículos 359 y 294, numeral 4 del Código Procesal Penal, en el sentido de que no se precisaron los tipos penales que se le atribuyen a cada uno de los imputados, junto a la calificación jurídica correspondiente a los mismos, lo que constituye una vulneración al debido proceso de ley, a tenor del artículo 69.7 de la Constitución Dominicana, el cual prescribe: «[n]inguna persona podrá ser juzgada sino [...] con observancia de la pleni-

tud de las formalidades propias de cada juicio», en consecuencia, la acción así introducida deviene en inadmisibile.²⁰

Es de observar que la inadmisibilidad pudo haberse decretado no solo en atención a la falta de descripción, detalle y concreción de los hechos constitutivos de los supuestos actos infractores de los que se acusaba, sino también a la luz del art. 32 del Código Procesal Penal, que prevé la persecución por acción privada de hechos punibles solo en materia de propiedad industrial y no de derecho de autor.

III. DECISIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. *Marca*

1. Dilución y riesgo de confusión entre marcas. Distinción. Prueba de la dilución. Reconocimiento de Coca-Cola como marca renombrada

La Suprema Corte de Justicia ha deslindado las nociones de riesgo de confusión y riesgo de dilución, previstas en el art. 74 de la Ley 20-00 como causales impositivas para el registro de una marca, señalando que el riesgo de confusión permite al titular de una marca cualquiera «prohibir que un tercero registre o utilice una marca similar o idéntica a la suya para productos o servicios idénticos o que tengan conexión competitiva», en tanto que el riesgo de dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de una marca opera para proteger «al titular de la marca de renombre contra el deterioro del altísimo poder distintivo ganado por esta en el mercado causado por el uso de

²⁰ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Cuarta Sala, resolución 371-2019-SRES-00001, expediente núm. 2016-2018-EPEN-02445, d/f 3/1/2019. Valeriana Ulloa Ortega, Rafael Nicolás Francisco, Carmen Adalgiza Francisco Ulloa, Víctor Félix Francisco Ulloa, Nael Michael Cruz Francisco y María Teresa Francisco Ulloa (acusadores) c. Banda Real, Crecencio García Mata (El Prodigio) y Yovanny Polanco (imputados).

un signo idéntico o similar, aunque se use para distinguir productos o servicios que no guarden ningún grado de conexidad con los que ampara la marca renombrada o famosa».

En lo que toca a la dilución de una marca renombrada —en este caso Coca-Cola, reconocida como tal por su «elevada inserción en el mercado» y «excepcional reconocimiento público»—, señaló que ella debe demostrarse de manera efectiva, «con base a los criterios recogidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia», y que «no basta con probar la capacidad extraordinaria de una marca para distinguir los productos que acompaña para ser protegida frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución de su carácter distintivo»:

Considerando, que en lo concerniente al alegato de la parte recurrente de que la corte *a qua* ponderó erróneamente la dilución al tratarla como riesgo de confusión; que previamente a analizar este argumento es preciso estudiar el concepto de dilución; en ese orden de ideas, si bien la teoría de la dilución pudo nacer de decisiones judiciales tomadas por los tribunales germánicos o británicos, la primera definición de dilución fue concebida por el autor estadounidense Frank Schechter, quien señaló que esta consiste «en el cercenamiento gradual de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, para su uso en productos no competitivos» (Schechter, Frank, «The rational basis of trademark protección», 40 Harvard Law Review 813); que, por otra parte, el concepto de dilución que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) expone es el siguiente: «es la disminución de la capacidad distintiva, probabilidad de confusión, error o engaño de una marca notoria o famosa para identificar productos o servicios, sin importar la presencia o ausencia de: (i) competencia entre el propietario de una marca notoriamente conocida o famosa y otros productos/servicios, o (ii) probabilidad de confusión, error o engaño»; que, asimismo, la dilución ha sido conceptualizada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia del 18 de junio de 2009, como «un perjuicio que consiste en el debilitamiento de la capacidad que tiene la marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró»; [sic]

Considerando, que la dilución está contemplada en la legislación dominicana en el artículo 74 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, el cual dispone que: «No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: a)....; d) Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo que sea notoriamente conocido en el país por el sector pertinente del público, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión, un riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario»;

Considerando, que es oportuno recordar que, fundamentalmente, existen dos sistemas para la protección de los derechos de marcas; el de la confusión y el de de dilución; el primero de ellos, es decir, la confusión marcaria constituye el instrumento usual que tiene todo titular de una marca para prohibir que un tercero registre o utilice una marca similar o idéntica a la suya para productos o servicios idénticos o que tengan conexión competitiva; habitualmente los signos marcarios han sido protegidos dentro de los límites de su función distintiva por lo que la tutela normativa se ha centrado siempre en impedir la existencia del riesgo de confusión; que la dilución marcaria, por su parte, constituye una protección extensiva y especial que desborda el alcance del riesgo de confusión, ya que resguarda al titular de la marca de renombre contra el deterioro del altísimo poder distintivo ganado por esta en el mercado causado por el uso de un signo idéntico o similar, aunque se use para distinguir productos o servicios que no guarden ningún grado de conexidad con los que ampara la marca renombrada o famosa;

Considerando, que, así las cosas, esta jurisdicción ha podido comprobar del examen del fallo recurrido, contrario a lo alegado por la recurrente, que la alzada hizo una correcta interpretación y aplicación de la figura del derecho marcario denominada dilución, al expresar que «en cuanto al argumento de que la referida marca Kocola, pudiera causar dilución a la fuerza distintiva, en perjuicio de la marca Coca Cola, en ese sentido,

plantea que el término dilución en el contexto del derecho marcario no es más que la posible difusión gradual de la marca Coca Cola, por tratarse de términos muy parecidos, independientemente de que no hubiere confusión entre ambos productos en el ámbito de los consumidores, además, sustenta que dicha teoría se encuentra consagrada en el artículo 74 literal d, de la Ley 20-00 sobre propiedad industrial»; que con esas argumentaciones la corte *a qua* ha dejado establecido con claridad que la dilución es el debilitamiento de la fuerza diferenciadora de la marca y la referencia que hace sobre el riesgo de confusión simplemente es a modo de comentario adicional, pero no equivocando o mezclando ambas figuras, por lo tanto, este aspecto del medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que en cuanto a la incorrecta interpretación del literal d), del artículo 74 de la referida Ley 20-00, aducida por la parte recurrente; que en la motivación que sustenta el fallo impugnado se hace constar lo siguiente: «8.- Que entendemos que la supervivencia en el mercado de ambas marcas no es susceptible de generar niveles de confusión en lo que sería la noción de un consumidor razonable; consideramos en ese sentido que la marca Coca Cola clase internacional 32, distingue bebidas gaseosas incluyendo las dietéticas y las de baja caloría; sin embargo, Kocola, en la misma categoría antes señalada, distingue zumo de frutas, por lo que se advierte que se trata de productos similares, sin embargo, la capacidad de análisis de los signos comparativos en el mercado sería el aspecto trascendente a evaluar para su concurrencia; pues que el nacimiento como marca en el mercado del producto en cuestión, no afectaría a la recurrente, puesto que dicha denominación alude una expresión cultural propia de la región este del país y otras localidades, donde se fomentó el desarrollo de esclavos durante la colonización española a partir del descubrimiento de América, en ese orden, mal podría haber posibilidad de confusión y rasgos que versen en el sentido de la manifestación engañosa, una Kocola, no es más que una mujer de piel negra con características esculturales propias de la raza negra, cuyo fomento y desarrollo tuvo lugar con especial acentuación en los lugares donde operaron los denominados bateyes a propósito del cultivo de la caña de azúcar e inclusive se alude en la resolución impugnada que el logo-tipo o signo distintivo que se usa es el de una mujer, lo cual en modo

alguno coincide con la expresión escultural que distingue a la Coca Cola, en tal virtud, procede desestimar el medio de apelación en cuestión, entendiendo como válido y conforme a derecho los fundamentos que en ese sentido se destacan en la decisión impugnada. 9.- Que es preciso retener que en el expediente constan los signos alegóricos con la presentación de la parte publicitaria de la marca Kocola, se trata de una mujer de la raza negra vestida con manifestación multicolores, vestido straplees multicolores, con collar blanco y azul, y la presencia de un objeto en la boca que se corresponde con un tabaco, glúteos protuberantes, un objeto en su mano derecha atado al área de la cintura. Esta descripción no deja duda alguna que se trata de una manifestación de un rasgo de identidad y de multiculturalismo, lo cual representa una carga de valores y manifestaciones culturales folclóricas [sic] de la realidad social dominicana. 10.- Que en cuanto al medio de apelación, fundamentado en la teoría de la dilución, la cual constituye un instrumento de protección en provecho de las marcas de reconocida notoriedad, ámbito en el cual se encuentra la Coca Cola, en virtud de su inmenso poder de venta, su acrisolado magnetismo comercial, sin embargo, la presencia en el mercado de Kocola no es posible advertir que generara un proceso paulatino de dilución de la marca Coca Cola, entendiendo que se trata de un argumento carente de sustentación, tampoco se hará prevalecer de esa buena fama reconocida tanto en el plano nacional como internacional, para crecer en las lides comerciales, amparado en la imagen comercial que ha forjado la entidad recurrente»;

Considerando, que la dilución marcaría consagrada en la mencionada Ley 20-00, como se ha visto, al igual que en otros ordenamientos jurídicos, establece una protección excepcional a la seguridad habitual que se otorga al titular de una marca renombrada o famosa que ve en riesgo la pérdida gradual de su distintividad; que el examen de la motivación precedentemente transcrita pone de manifiesto que la corte estimó que no existía ningún indicativo de que el registro de la marca Kocola y su presencia en el mercado nacional generarían el deterioro de la capacidad distintiva de la marca renombrada Coca Cola, reconocida nacional e internacionalmente;

Considerando, que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria consideran que la dilución marcaría debe proteger exclusivamente marcas que gocen

de alto renombre, esto ha generado una larga lista de sentencias emanadas de los tribunales europeos que han defendido dicha postura, lo que se pone de manifiesto en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fechas 29 de septiembre de 1998 y 22 de junio de 1999, en las que se afirma que «las marcas que poseen un carácter distintivo alto son merecedoras de una protección mayor que la proporcionada a las marcas con carácter distintivo menor»;

Considerando, que, en lo que respecta a las marcas renombradas, también conocidas como marcas de alto renombre, marcas famosas, marcas reputadas o marcas prestigiosas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, ha expresado que «La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquella ha de ser reconocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca... por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados» (Carlos Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A., Madrid);

Considerando, que tomando en cuenta los criterios y factores que se utilizan para determinar si una marca es renombrada, sin lugar a dudas, tal como lo determinó la corte *a qua*, Coca-Cola encaja perfectamente dentro de esa categoría, ya que goza de una elevada inserción en el mercado y de excepcional reconocimiento público;

Considerando, que ha sido tema de debate dentro de la doctrina de la dilución determinar si el titular de una marca renombrada debe acreditar dilución real o actual de su marca o si es suficiente acreditar riesgo de dilución de esta; que, sobre el particular, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ha señalado mediante la sentencia emitida en el año 2003, recaída en el caso *Moseley vs. V. Secret Catalogue, Inc.*, que es necesario presentar medios probatorios que acrediten la existencia de dilución real; con esta decisión los lineamientos sobre la aplicación de la doctrina de dilución sufrieron una modificación o reforma drástica, ya que históricamente Norteamérica había aceptado la figura de «riesgo de dilución», lo que se evidencia en las leyes anti-dilución de diversos estados;

Considerando, que nuestra ley de propiedad industrial prevé que no podrá ser registrado como marca un signo cuando afecte algún derecho de un tercero y fuese susceptible de causar «la dilución de su fuerza distintiva»; que, así las cosas, no basta con probar la capacidad extraordinaria de una marca para distinguir los productos que acompaña para ser protegida frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución de su carácter distintivo, sino que con base a los criterios recogidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, también debe demostrarse la dilución de su fuerza distintiva; que, en el caso, Coca Cola Company no ha justificado la pérdida o dispersión gradual de su distintividad a consecuencia del uso del signo Kocola, limitándose a esgrimir en su memorial de casación el argumento de que «el proceso paulatino de dilución de la fuerza distintiva de la marca famosa Coca Cola, no sería *ipso facto* con el registro de la marca Kocola, pero sería su comienzo,...»;²¹

2. Prueba a aportar para determinación de indemnización en caso de violación marcaria. Consecuencias de su ausencia

El art. 175 de la Ley 20-00 dispone que en los procedimientos civiles por infracción de derechos de propiedad industrial los tribunales apoderados podrán imponer a la parte demandada una indemnización «adecuada» para compensar el daño sufrido por el titular de que se trate como resultado de la infracción, la que podrá calcularse, en lo que toca al lucro cesante, considerando los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia del infractor, tomando en cuenta el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor.

En ese sentido, ha sido juzgado que como prueba para la determinación de la indemnización debe establecerse, a partir de una fuente

²¹ Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia núm. 939, exp. núm. 2013-5993, d/f 30/5/18. The Coca Cola Company (recurrente) c. Omar Pedro Tomás Bros Vásquez (recurrido). Signos: Coca Cola c. Kocola (marcas).

ajena a las partes, el monto de lo dejado de percibir en el lapso de la ocurrencia de la actividad infractora y no lo invertido para la explotación del servicio infringido:

8.....Con relación al informe de auditoría independiente realizado por Mireya Rosario, de fecha 31/05/2015, por haber sido instrumentado por una de las partes del proceso, sería como admitir para la obtención de la reparación de los daños una prueba pre constituida, lo cual lleva su exclusión con relación al valor probatorio de los datos recopilados de esta auditoría, máxima [sic] cuando lo que debió aportarse, no fueron los gastos en que incurre la marca gestionar para la realización de los sorteos diarios, sino más bien especificar lo dejado de percibir por ellos por la explotación de su marca registrada partiendo de los precios establecidos por ellos, para uso, explotación y distribución de esta conjuntamente con lo dejado de percibir por ese concepto en el lapso de tiempo que se explotó de forma ilegal por el demandado y la cantidad de puntos comerciales dedicados a ellos, los cuales no se encuentran depositados.

Ante la falta de la prueba que permita fijar un monto indemnizatorio conforme el parámetro señalado y antes que tomar como alternativa para el cálculo de los daños y perjuicios su fijación entre no menos de quince mil pesos (RD\$15,000.00) y no más de un millón quinientos mil pesos (RD\$1,500,000.00), como dispone el art. 175, numeral 3, se ha juzgado como procedente la liquidación por estado de los daños y perjuicios sufridos:

17. Que en cuanto a la valoración de los daños, partiendo de la exclusión de valor probatorio de la auditoría depositada como fundamento de liquidación de los daños conforme al contenido del artículo 175 literal a de la Ley 20-00, bajo el fundamento argumentado en la ponderación de las pruebas, entendemos que, si bien han sido retenidos, estos deben ser liquidados por estado conforme al contenido del artículo 128 del Código de Procedimiento Civil, puesto que para ello, debió ser depositado el monto por el cual se conceden las licencias a la explotación de la marca y las

condiciones de si es por banco[a] o por concesionario, así como el tiempo en que se mantuvo la explotación de la marca comercial. Por tanto, ordenamos su liquidación por estado.²²

En el mismo sentido ha sido considerado que, de no existir «elementos de juicio que permitan hacer una evaluación detallada de los daños materiales sufridos por la demandante», pese a retenerse la falta contra la parte demandada, procede la condena de esta a una «indemnización por estado».²³

3. Inadmisibilidad de la acción de amparo para anular registros marcarios ante la pendencia de procesos de anulación por ante la ONAPI. Reconocimiento de carácter de vía administrativa de la ONAPI

El Tribunal Constitucional ha juzgado que una acción de amparo en procura de la anulación de registros marcarios es inadmisibile cuando procesos de nulidad de las marcas involucradas están pendientes de decisión por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), con lo que extendió a la vía administrativa su criterio de que la acción de amparo es improcedente cuando su objeto está siendo conocido o se encuentra pendiente de decisión ante la jurisdicción ordinaria:

8. Síntesis del conflicto

Los señores José Rivera Damirón, Luisa Altagracia Rivera Damirón y Andrés Moreta Damirón sometieron sendas acciones en nulidad ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) contra los registros

²² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 366-2018-SEN-00181, exp. núm. 366-14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee JNT, S.R.L., y Benedicto de Jesús Pérez Taveras. Signo: Lotería Real (marca).

²³ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 0506-2017-SCON-00118, exp. núm. 0506-15-00173, d/f 28/4/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Pelagio y Pelagio Gálvez (demandados).

marcarlos núms. 133784, 133786 y 139055, que amparan la marca «El Soberano». Los indicados registros objetados en nulidad otorgaban la protección de la marca «El Soberano» a favor de la Cervecería Nacional Dominicana, S.A., y la Asociación de Cronistas de Arte, Inc. (ACROARTE). Dichas acciones en nulidad fueron rechazadas por ONAPI mediante las resoluciones núms. 00073, 00074 y 00075, respectivamente, emitidas el treinta (30) de abril de dos mil trece (2013). Insatisfechos con estas resoluciones, los indicados demandantes en nulidad de los registros, interpusieron sendos recursos de apelación administrativa ante la Dirección General de la ONAPI el nueve (9) de agosto de dos mil trece (2013). Según la documentación que figura en el expediente, dichos recursos se encuentran aún pendientes [de] decisión por parte de la indicada instancia administrativa.

Entretanto, el diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), la señora Luisa Altagracia Rivera Damirón se amparó ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo contra la Cervecería Nacional Dominicana, S.A., y la Asociación de Cronistas Arte Inc. (ACROARTE) con el objeto de que dicha jurisdicción ordenara la cancelación de los referidos registros marcarios. En este contexto, el aludido tribunal expidió la Sentencia núm. 449-2013, el diez (10) de abril de dos mil quince (2015), mediante la cual inadmitió la mencionada acción de amparo con base en el art. 70.1 de la Ley núm. 137-11, estimando el procedimiento administrativo ante la ONAPI como otra vía judicial efectiva. En desacuerdo con esta última decisión, la señora Luisa Altagracia Rivera Damirón interpuso el recurso de revisión de amparo que actualmente nos ocupa.

12. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo

c. Mediante el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, la recurrente, señora Luisa Altagracia Rivera Damirón, invoca ante el Tribunal Constitucional que la Sentencia núm. 449-2013 violó en su perjuicio el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 69 de la Constitución), así como su derecho a la acción de amparo (artículo 72 de la Constitución), estimando que el juez *a-quo* debió conocer el fondo de la acción

de amparo y acoger sus pretensiones. Luego de haber analizado el indicado fallo, este colegiado advierte que el juez de amparo inadmitió la acción de la señora Damirón estimando «a la instancia administrativa ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI)» como una vía judicial efectiva, según el art. 70.1 de la Ley núm. 137-11.

d. Obsérvese, sin embargo, que el texto de esta última disposición admite el pronunciamiento de la inadmisibilidad cuando «existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado». Al respecto, cabe destacar que esta causal de inadmisibilidad alude de manera precisa y taxativa a «otras vías judiciales», motivo por el cual este colegiado observa que el juez de amparo incurrió en un error procesal al declinar el proceso por ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), en vista de que esta última no constituye una vía judicial, sino una vía de naturaleza administrativa.

e. En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha comprobado además, según figura en el expediente, que la amparista, señora Luisa Altagracia Rivera Damirón, también procedió a entablar otros procesos antes de promover la acción de amparo de la especie, a saber:

- Tres (3) acciones en nulidad de los registros marcarios núms. 13378412, 13378613 y 13905514, las cuales fueron rechazadas por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), a través de las resoluciones núms. 00073, 00074 y 00075, del treinta (30) de abril de dos mil trece (2013).
- Tres (3) recursos de apelación administrativos del treinta (30) de abril de dos mil trece (2013) ante la Directora General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) contra las indicadas resoluciones núms. 00073, 00074 y 00075, del treinta (30) de abril de dos mil trece (2013), que aún se encuentran pendientes de fallo.
- Una demanda en competencia desleal, nulidad de registro y reparación en daños y perjuicios, interpuesta el cinco (5) de octubre de dos mil doce (2012), ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Esta jurisdicción expidió al respecto la Sentencia núm. 523, el de [del] veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), declarando el sobreseimiento hasta tanto la

Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) decidiera sobre las acciones en nulidad.

- Una demanda por la vía de los referimientos, el quince (15) de enero de dos mil trece (2013), ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Dicho tribunal rechazó las pretensiones de la demandante mediante la Ordenanza núm. 255-13, el seis (6) de marzo de dos mil trece (2013).
- Una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Superior Administrativo, el cual declaró su incompetencia al respecto mediante la Sentencia núm. 069-2013, el dieciséis (16) de abril de dos mil trece (2013). Al mismo tiempo, la indicada jurisdicción declinó el caso ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, proceso que, según la documentación que reposa en el expediente, aún se encuentra pendiente de conocimiento.

f. Debe notarse, en consecuencia, que la señora Luisa Altagracia Rivera Damirón había interpuesto dos demandas judiciales de naturaleza civil y otras de naturaleza administrativa antes de someter la acción de amparo de la especie el diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013), alegando pretensiones muy relacionadas a las reclamadas en los demás procesos. Entre estas acciones, según la documentación que reposa en el expediente, aún se encuentran pendientes de decisión, tres recursos de apelación administrativa sometidos ante la Directora General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) contra las resoluciones núms. 00073, 00074 y 00075, las cuales rechazaron las acciones en nulidad de los registros marcarios núms. 133784, 133786 y 139055, que amparan la marca «El Soberano», proceso que determinará el derecho de propiedad sobre el signo distintivo en disputa.

g. En este contexto, conviene tener en cuenta la reiterada posición del Tribunal Constitucional, según la cual, en los casos en que el objeto del amparo están siendo ventilados (sic.) o se encuentran pendientes (sic.) de decisión ante la jurisdicción ordinaria, la acción de amparo deviene notoriamente improcedente, de acuerdo con el art. 70.3 de la Ley núm. 137-11 (TC/0074/14, TC/0328/15, TC/0455/15, TC/0438/15, TC/0424/16, TC/0171/17 y TC/419/17, entre otras). El criterio jurisprudencial previamente expuesto persigue evitar la contradicción entre el fallo emitido por el

juez de amparo y la sentencia que podría dictar la jurisdicción ordinaria respecto al asunto del cual se encuentra apoderada, razonamiento que resulta cónsono con el principio de una sana administración de justicia.

h. En virtud de los argumentos expuestos, este colegiado estima que procede a revocar la sentencia recurrida y declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo de la especie, por resultar notoriamente improcedente, en virtud de la normativa prescrita en el art. 70.3 de la referida ley núm. 137-11.²⁴

4. Violación marcaria. Caracterización del daño y el perjuicio. Improcedencia de la liquidación por estado

El uso de un nombre «muy parecido» al de la parte demandante, «con la única finalidad de lucrarse sobre la base de que ambas entidades tiene[n] un objeto social idéntico o con grandes similitudes» [...] «y obtener [...] un beneficio lo que obviamente crea confusión en los futuros clientes» constituye una falta, al tiempo que, sobre esa base, el desvío de «la clientela que de forma natural debía concurrir al negocio de la demandante, provocando con esto una merma en las entradas económicas o beneficios, lo que se agrava en la situación comprobada por los múltiples recursos económicos utilizados por la parte demandante en gastos de publicidad, pagos de impuestos al Estado», configura un daño. Así establecidos, el tribunal apoderado puede fijar una indemnización en forma directa para resarcir el lucro «obtenido como consecuencia de la clientela desviada de forma ilegal», sin necesidad de ordenar su liquidación por estado.²⁵

²⁴ Tribunal Constitucional, sentencia TC/0527/18, exp. núm. TC-05-2014-0032, d/f 6/12/2018. Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Luisa Altagracia Rivera Damirón contra la sentencia núm. 449-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 5 de diciembre de 2013. Signo: El Soberano (marca).

²⁵ Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 204-18-SSEN-0222, NCI núm. 204-18-ECIV-00398, exp. núm. 506-15-00175, d/f 31/8/2018. Pelagio Gálvez y Banca Pelagio (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrida y recurrente incidental).

5. Violación marcaria. Indemnización por daños morales a una persona moral. Requisitos para el reconocimiento de daños patrimoniales

El pago de una indemnización está previsto como «medida» que puede solicitarse en una acción civil en materia de propiedad industrial (art. 173, literal b, Ley 20-00). Y dado que no está limitada al resarcimiento de daños y perjuicios morales o materiales, se entiende que procede para ambos tipos. En el caso de personas morales titulares de derechos de propiedad industrial se ha reconocido el otorgamiento de indemnizaciones para compensar daños morales sufridos, por ejemplo, por el uso de sus signos distintivos por parte de un tercero que con ello ha puesto en peligro su credibilidad, al exponer a los consumidores «a tener una falsa suposición del origen empresarial de los productos».

Ahora bien, en el caso de daños materiales, debe atenderse a que, para obtener su reparación, estos no pueden ser especulativos, eventuales o estimados, sino precisos y fundados en medios de prueba que, aunque arrojen «sumas de dinero tangibles», no hayan sido generados de manera unilateral por el demandante, sino con la participación también de la parte demandada; particularmente, tratándose de las ventas de un producto, «no son estáticas, pueden variar en días y dependiendo del negocio de venta, las cuales están sujetas a una serie de factores que hacen impredecibles el monto de los mismos».²⁶

²⁶ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 026-03-2017-SEEN-00889, NCI: 035-15-00193, exp. núm. 026-03-2016-ECIV-00948, d/f 29/12/2017. Consorcio de Banca El Criollo y Juan Antonio González (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrente incidental).

6. Acusación penal inadmisibile en materia marcaria. Necesidad de poder otorgado por órgano estatutariamente establecido y de indicación de la persona física que represente a una persona moral accionante

La persona moral acusadora en una acción penal privada por el uso de un signo distintivo violatorio de una marca registrada debe ser representada por una persona física y, como tal, hacerse constar en su escrito de acusación, al tiempo que sus abogados deben ser apoderados por una persona con capacidad legal según sus estatutos, so pena de que su actuación sea declarada inadmisibile:

21. Las partes coimputadas, razón social CLUB BARCELONA ATLÉTICO y el señor ÁNGEL BALIÑO GONZÁLEZ, por intermedio de sus abogados, LICDOS. CARLOS RAMÓN SALCEDO CAMACHO, MARIELLYS ALMÁNZA MATA, JORGE GUILLERMO DOMÍNGUEZ-MICHELÉN y GABRIEL ALEJANDRO PERALTA RIZIK, en su escrito de fecha cinco (05) del mes de febrero del año 2019, entienden que la parte acusadora, razón social FÚTBOL CLUB BARCELONA, por intermedio de sus abogados, LICDOS. MARÍA DEL PILAR TRONCOSO, VANESSA CABRERA ALMONTE y CARLOS FRANJUL, no tiene poder para actuar en justicia, por lo que es nula su acusación con constitución en actor civil, por falta de poder, en el entendido de que el señor ROMÁN GÓMEZ PONTI, quien se sostiene representa a la razón social, quien a su vez ha dado poder a los actuales abogados, no es el representante legal de la razón social FÚTBOL CLUB BARCELONA, sino que el mismo es el jefe de servicios jurídicos, de dicha parte acusadora, sin existir una junta directiva y asamblea que lo haya autorizado, en el momento actual, como representante legal; por lo que, la parte imputada advierte una falta de capacidad para actuar en justicia de quien otorgó el poder al señor ROMÁN GÓMEZ PONTI, y este a su vez a los actuales abogados de la parte acusadora.

22. El tribunal advierte que la acusación de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), presentada en la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), así como la

acusación complementaria, depositada en la secretaría de este tribunal, en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), no establece persona física representante legal de la parte acusadora, razón social FÚTBOL CLUB BARCELONA, sino que actúa por sí misma y por medio de abogados; además, el poder sustentado de fecha cuatro (04) del mes de julio del año 2016, con traducción del catalán al español, presentado en este estadio procesal, es una certificación de quien dice ser el secretario de la junta directiva de la institución indicada; sin embargo, no se identifica la decisión de dicha junta directiva y de la asamblea en la que se autoriza al señor ROMÁN GÓMEZ PONTI, a representar legalmente a la misma [...]

23. Este tribunal entiende que la parte acusadora, razón social FÚTBOL CLUB BARCELONA, por intermedio de sus abogados, LICDOS. MARÍA DEL PILAR TRONCOSO, VANESSA CABRERA ALMONTE y CARLOS FRANJUL, no tiene poder para actuar en justicia, en el momento actual, lo que implica que procede acoger el medio, pero declarando la inadmisión de acusación, no la nulidad de la misma, según los artículos 69 y 110 de la Constitución, 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 54, 83 al 86, 119, 267 y 294 del Código Procesal Penal, habida cuenta de que no se han cumplido los requisitos de rigor para la presentación de una acusación penal privada, con constitución en actor civil, necesarios para que las partes co[i]mputadas tengan el derecho a conocer el contenido exacto de la acusación; por lo que, tales incumplimientos de formalidades de rigor se traducen en un medio que tiende a declararlo inadmisibles en sus pretensiones, al tenor de los artículos 294 del Código Procesal Penal y 44 de la Ley núm. 834, de fecha 15 de Julio de 1978, que modifica al Código de Procedimiento Civil.

24. Al tenor del artículo 69.7 de la Constitución la «observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio», cuya observancia es asimilada, en el caso, en el sentido de que el acusador privado debe accionar en justicia tal como lo exige la ley y dentro del plazo legal, en lo referente a la acusación con constitución en actor civil, toda vez que debe probar su capacidad para actuar en justicia, lo que no ha hecho, al carecer de poder de representación legal, otorgado por la parte acusadora, razón social FÚTBOL CLUB BARCELONA, situación que impide instruir y conocer el

fondo del asunto, lo que implica que se hace innecesario valorar y decidir los demás medios planteados por los coimputados.

25. El tribunal es del criterio, tal cual establecen las partes coimputadas, razón social CLUB BARCELONA ATLÉTICO y el señor ÁNGEL BALIÑO GONZÁLEZ, por intermedio de sus abogados, LICDOS. CARLOS RAMÓN SALCEDO CAMACHO, MARIELLYS ALMÁNZA MATA, JORGE GUILLERMO DOMÍNGUEZ-MICHELÉN y GABRIEL ALEJANDRO PERALTA RIZIK, en su escrito de fecha cinco (05) del mes de febrero del año 2019, el sentido de que «Al margen del poder que se otorga a los abogados para iniciar una acción civil, es obligatorio en esta materia que se haga constar la persona física que representa a la persona jurídica y el nombre de quien la representa. Al margen del poder que se otorga a los abogados para iniciar una acción civil, es obligatorio en esta materia que se haga constar la persona física que representa a la persona jurídica en el proceso de que se trata, lo cual no puede observarse en el acto introductorio de la instancia, donde no se establece quien ostenta la representación de la empresa para poner en marcha este proceso»; por lo que, procede acoger el medio planteado.²⁷

7. Falta de uso de una marca. Caducidad parcial

Tanto la doctrina como la jurisprudencia de propiedad industrial, en reiteradas ocasiones, han destacado la importancia del uso de la marca registrada para la subsistencia del derecho de su titular. Es por esto que el art. 93 de la Ley 20-00 establece la posibilidad de solicitar la cancelación de cualquier marca que no esté cumpliendo con el requisito del uso que permite conservar los derechos sobre ella.

La cancelación, de estar registrada la marca para distintos productos o servicios, recaerá sobre aquellos para los cuales la marca no se ha usado (art. 95.3), parcialidad aplicable, como se ha juzgado,

²⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Cuarta Sala, resolución núm. 042-2019-TRES-00089, NCI núm. 042-2018-EPEN-00172, exp. núm. 503-2018-EPRI-00554, d/f 22/3/19. Fútbol Club Barcelona (acusador y actor civil) c. Club Barcelona Atlético y Ángel Baliño González (imputados).

independientemente de la clase internacional bajo la que se haya registrado la marca y de que sí se hayan comercializado otros productos o servicios abarcados por el registro:

Considerando, que, en resumen, lo que pretende la parte ahora recurrente y accionante original, MARKATRADE, INC., es que se invalide parcialmente, por falta de uso, el registro de la marca «XALTAX», inscrita a favor de la compañía PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A. (PHARMA-TECH), puesto que la misma, según se alega, a pesar de hallarse autorizada en la clasificación internacional núm. 5 para el tráfico y venta de artículos farmacéuticos y veterinarios en general, solo se ha explotado durante los últimos tres años que han precedido a la moción de cancelación en la comercialización de preparados para combatir el acné quístico conglobata y el acné modular grave recalcitrante; que como su empleo no ha sido en la distribución de medicamentos «en general» ni tampoco se ha enfocado en ningún otro de los renglones contemplados en la Clase núm. 5 del Acuerdo de Niza de 1957, el registro, como en principio juzgó el Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI, debe ser limitado, de manera que, que [sic] en el futuro, solo se refiera a productos farmacéuticos destinados al tratamiento del acné, con arreglo al art. 95.3 de la L. 20-00;

Considerando, que a su turno PHARMATECH arguye que la utilización que ha estado haciendo de su marca es veraz y sostenida y que denota una intención seria de uso, en sujeción a los dictados del art. 95.2 de la Ley 20-00; que, continúa expresando, *«reposa depositada en el expediente... una batería de facturas que comprueban un uso efectivo de la marca «XALTAX» en el comercio dominicano dentro del rango de fechas que corresponde y que incluso sobrepasan los tres años referidos por la normativa legal»*; asimismo que las leyes de Propiedad Industrial sancionan prohibiciones de registros similares al de la marca, con la finalidad de proteger el derecho exclusivo del titular frente a terceros que intenten coexistir en un mismo medio *«...lo cual, de suceder, constituye una forma ilegal de manejo en el mercado porque no solamente atenta contra los derechos de que goza el registro previo... sino que además conlleva el riesgo de confusión entre los consumidores»*;

Considerando, que de acuerdo con la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la República Dominicana en su art. 93, «a pedido de cualquier persona interesada, la ONAPI cancelará el registro de una marca cuando esta no se hubiese usado en el país durante un período ininterrumpido de tres años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación»; que, en el mismo hilo conductor, el art. 94.1 establece que «se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos por (sic) el comercio o se encuentran disponibles en el mercado nacional bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde...»; y finalmente el art. 95.3: «cuando la falta de uso de una marca solo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos productos o servicios respecto de los cuales la marca no se ha usado»;

Considerando, que es de derecho que el uso de una marca registrada, además de ser un principio fundamental del sistema de Propiedad Industrial y del llamado Derecho Marcario, viene impuesto por la propia esencia del instituto, toda vez que constituye un mecanismo por cuyo órgano el signo distintivo se consolida como activo inmaterial; que a ello se añade la absoluta improcedencia de consentir la existencia de derechos exclusivos o en régimen de monopolio sobre bienes inmateriales que no se utilicen realmente, en detrimento de los derechos de terceros, como son los competidores y consumidores, así como del propio interés público en el funcionamiento eficaz del sistema económico en general, lo cual contribuye a una necesaria depuración y liberación de sobrecarga o saturación que evita que el registro se convierta en un fondeadero de marcas inoperantes, prácticamente muertas;

Considerando, que no es un hecho controvertido del proceso que PHARMATECH ha estado empleando la marca registrada a su nombre para la distribución de una categoría o especialidad de productos farmacéuticos (acné) durante el espacio de tiempo que fija la norma (art. 93, LPI), conforme demuestran las facturas aportadas que también estuvieron a la vista de las autoridades de la ONAPI; que el problema, por tanto, no es aquí si dicha

empresa ha dado un uso a su marca, sino si ese empleo que aunque real, es segmentado y limitado a una específica línea de medicamentos, sería suficiente para redimirla por no haberlo extendido a los demás productos que estaba autorizada a comercializar; si la persistencia de un uso debidamente documentado y corroborado en por lo menos uno de los productos pertenecientes a la clase internacional para la que se visó el registro, no habiéndose utilizado con relación al resto, bastaría para validar su situación y aceptar, como en la especie lo hizo la Dirección General de la ONAPI, que PHARMATECH ha cumplido satisfactoriamente con el requisito legal de uso de la marca denominativa «XALTAX»;

Considerando, que la litis, en resumen, se contrae a la determinación del alcance de la caducidad parcial de la marca instituida en el art. 95.3 LPI, de modo que pueda autorizarse su vigencia solo a propósito de aquellos productos o servicios para los cuales haya operado o esté operando una utilización efectiva y verdadera, o si por el contrario el uso del signo para comercializar uno cualquiera de los productos o servicios previstos, tendría un efecto sanador o de expansión respecto de los otros no comercializados que libraría al titular de dicha sanción;

Considerando, que es innegable que el art. 95.3 LPI establece un criterio restrictivo de la carga de uso, bajo el entendido de que si la marca ha sido empleada por su titular o por terceros autorizados por él, solo para parte de los productos o servicios que abarca el registro, la obligación de utilización se asume cumplida únicamente respecto de aquel o aquellos para los que se hubiera aprovechado efectivamente, sin extender ningún efecto correctivo o de sanación a los demás rubros comprendidos en la categoría internacional correspondiente ni a otros similares; que lo anterior entronca con la denominada «marca multiclase» que incluso permite incorporar a una misma solicitud, a fin de agilizar y abaratar la tramitación del otorgamiento, productos o servicios situados en diferentes clases del «nomenclátor» internacional;

Considerando, que del estudio del art. 95.3 LPI se infiere que el régimen de cancelación parcial solo opera respecto de productos o servicios, sin reparar en la clase internacional de que se trate [subrayado en el original], de suerte que cuando no se utilizan todos los que se encuentran cubiertos por el signo, puede declararse la caducidad por falta de uso respecto de los no

empleados, poco importa que el titular acredite haberse servido de alguno o algunos del grupo;

Considerando, que en cuanto al riesgo de confusión entre los consumidores denunciado por PHARMATECH, es de esperarse que, para contrarrestarlo, la ONAPI actúe con escrupulosidad al autorizar signos en el ámbito de los productos farmacéuticos o veterinarios, asegurándose de que los que se aprueben en el futuro no induzcan a error ni creen riesgos de asociación con relación a la marca «XALTAX», cuyo registro, núm. 123060, queda limitado en lo adelante solo al tráfico y comercialización de medicamentos para el tratamiento del acné, que es el uso efectivo que sus titulares prueban haberle dado;²⁸

B. Nombre comercial

1. Registro del nombre de una persona física como nombre comercial. Afectación del derecho a la personalidad de un tercero homónimo después de su muerte. Vigencia del registro

Una persona física, al amparo de los derechos constitucionales al nombre y a la libre empresa, puede incorporar su nombre y apellido a la actividad económica de su preferencia, aportándolos como un activo intangible para su identificación en el comercio y registrarlos como un signo distintivo. Así las cosas, podría cederlos a una persona moral, que podría continuar explotándolos mientras este se mantenga vigente.

Si se tratase del nombre de una persona distinta al del registrante, su registro estará condicionado al consentimiento que aquella preste o, si ha fallecido, de sus descendientes o ascendientes más cercanos, en los términos del art. 74, literal e, de la Ley No.20-00, que prescribe lo siguiente:

²⁸ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil núm. 026-02-2019-SCIV-00540, NIC núm. 026-02-2018-ECIV-00911, exp. núm. 026-02-2019-ECIV-00540, d/f 26/6/2019. Markatrade, Inc. (recurrente). Resolución recurrida: 0037-2018, d/f 27/4/2018, de la Directora General de ONAPI. Signo: Xaltax (marca).

Artículo 74.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar:

- e) Afectare el derecho de la personalidad de un tercero, en especial, tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o ascendientes de grado más próximo;

De los términos en los que se halla redactada la fórmula legal antes citada, ¿se concluye que la afectación del nombre de una persona distinta a la que solicita el registro debe manifestarse en el momento en el cual se solicita el registro del signo distintivo que pretende servirse de dicho nombre de pila como identificador? ¿Podría concebirse una afectación que fuese consecuencia de hechos generados con posterioridad al registro y que, en consecuencia, la permanencia del registro de un signo distintivo estuviese supeditada a circunstancias futuras?

De sobrevenir el fallecimiento de la persona cuyo nombre fue registrado como signo distintivo, ¿su uso por su titular resultaría violatorio respecto del derecho de la personalidad de un tercero homónimo de dicha persona física a propósito del ofrecimiento de servicios idénticos a los que el público identifica con su persona y de hechos ocurridos años después de haberse registrado el nombre comercial cuya cancelación este tercero pretende? En otras palabras, ¿podría la ONAPI cancelar el registro del nombre comercial por ser el mismo idéntico al del tercero y pretendidamente afectarlo sobre la base de hechos acontecidos con posterioridad al registro? ¿Interrumpe la muerte de aquel cuyo nombre fue registrado como nombre comercial la vigencia del registro y su válido mantenimiento en el tiempo? ¿Su fallecimiento convierte en ineficaz o nula la autorización dada? De este modo, ¿estaría su vigencia supeditada a una nueva autorización de uso por parte de todos sus herederos?

Estos interrogantes confluyeron en una acción de cancelación de nombre comercial por afectación del derecho a la personalidad de un hijo homónimo a su padre, cuyo nombre había sido registrado en vida de este por una sociedad de responsabilidad limitada y traspasado a otra persona moral, también mientras vivió, bajo la consideración de una situación no existente al momento del registro. La directora general de la ONAPI, al ratificar la decisión del Departamento de Signos Distintivos de esa entidad —que rechazó la mencionada acción—, dio respuesta a los cuestionamientos antes señalados en su resolución núm. 0094-2017, de fecha 20 de diciembre de 2017, como sigue:

CONSIDERANDO 17: [...] al ser apoderada de una acción en cancelación de un nombre comercial, el examen de validez del registro cuestionado se sitúa en el momento de la solicitud del mismo. En ese sentido, el examen del registro cuestionado se encuentra dirigido a determinar si el signo objeto de la acción en cancelación se encontraba incurso en alguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial al momento de ser solicitado y si dichas causales continuaron siendo aplicables al momento de resolverse la acción en cancelación.

CONSIDERANDO 18: [...] conforme dispone el artículo 74 literal e) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el consentimiento de los descendientes o ascendientes de grado más próximo solo se hace necesario si la persona cuya personalidad se invoca en el signo distintivo hubiese fallecido antes de la solicitud de registro y no luego de que haya sido concedido.

CONSIDERANDO 19: [...] el registro cuestionado estuvo primero en el tiempo, antes de que se materializara la condición que hoy ostenta el hoy recurrente, de modo que ha sido este quien ha cambiado su condición, lo que ha generado la alegada afectación del derecho de la personalidad que esgrime el hoy recurrente. En este sentido, si bien es cierto que luego de otorgado el registro cuestionado las circunstancias fácticas cambiaron, no menos cierto es que el hoy recurrente tenía conocimiento de la existencia del derecho anterior.

CONSIDERANDO 20: Que otro aspecto relevante a ponderar en el presente caso es el hecho de que el signo cuestionado no se encuentra referido al hoy recurrente, sino a su padre [...] En ese sentido, es preciso destacar que en el presente caso se verificó afectación a la personalidad del recurrente, y por tanto no existe violación al derecho constitucional alegado.

CONSIDERANDO 21: Que en virtud de lo expresado en el cuerpo de la presente resolución es criterio de esta alzada que en el presente caso no se ha evidenciado que el Registro No. 257474 de fecha 19 de agosto del año 2008 correspondiente al nombre comercial JOTTIN CURY & ASOCIADOS, haya sido otorgado en contravención a la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y por consiguiente procede a confirmar el fallo a quo.²⁹

Los criterios de que el examen de validez del registro cuestionado debe situarse *ex ante* y no *ex post* y que la autorización para registro corresponde a los descendientes o ascendientes de grado más próximo si la persona cuya personalidad se invoca en el signo distintivo hubiese fallecido antes de la solicitud de registro y no luego de su concesión, fueron revertidos por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que revocó la resolución transcrita, con los siguientes argumentos:

Considerando, que desde la fase anterior en sede administrativa el SR. JOTTIN CURY DAVID viene reclamando que se deje sin efecto el registro que ampara al nombre comercial «JOTTIN CURY & ASOCIADOS» porque según dice a través de él, siendo idéntico al suyo, se afectan sus derechos de la personalidad, especialmente sus derechos fundamentales al nombre y a la propia imagen, tutelados por la Constitución del Estado en sus artículos 44 y 55.7; que además, arguye, al coincidir su patronímico con el de la referida denominación mercantil, y dedicarse, como en efecto se dedica, al ejercicio de la profesión de abogado, que es también la actividad en la que

²⁹ Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), directora general, resolución núm. 0094-2017, d/f 20/12/2017. Resolución impugnada: 0000274, d/f 28/5/2015. Signo: Jottin Cury & Asociados (nombre comercial).

se especializan los servicios ofrecidos desde el mencionado despacho jurídico, se genera un innegable riesgo de asociación y confusión en el público consumidor que inevitablemente vincula su nombre, muy poco común por cierto, al de esa firma a la que no pertenece desde hace ya varios años; que tras el deceso de su padre la empresa titular del nombre ha debido agenciarse, para continuar sirviéndose de él, la autorización unánime de los causahabientes del finado JOTTIN CURY ELÍAS, cosa que no se ha producido;

Considerando, que de su lado los intimados alegan que el nombre con el que se conoce su bufete de abogados no alude en lo absoluto al hoy intimante, sino a su fenecido padre, el prestante jurista JOTTIN CURY ELÍAS, fallecido el 10 de junio de 2011; que fue él quien en vida fundó ese estudio bajo su patronímico y que luego la entidad comercial a cuyo nombre estaba registrado, JOTTIN CURY & ASOCIADOS, S. A., lo traspasó de buena fe, mediante contrato de compraventa del 17 de enero de 2012, a la sociedad CURY & CURY, S.R.L.; que, continúan argumentando los apelados, la interdicción emanada del art. 74.e de la Ley sobre Propiedad Industrial (L. 20-00) que prohíbe el asiento de un signo distintivo, cuando la fórmula propuesta entra en conflicto con el derecho de la personalidad de un tercero, debe apreciarse al momento en que se hace la petición del registro, no más tarde, puesto que, destacan, *«mal podría el legislador concebir que la afectación a tomar en cuenta fuese consecuencia de hechos generados con posterioridad al registro o que la permanencia del registro de un signo distintivo estuviese supeditada a hechos futuros»*; que una eventual acogida de esta cancelación acarrearía un grave perjuicio y afligiría el estado de seguridad jurídica; que, en resumen, exponen, *«la pretensión de cancelar el registro de un nombre homónimo a un nombre propio, con el objeto de impedir que su legítima propietaria pueda continuar prevaleciéndose del mismo... es intolerable, pues con ello se afecta, en forma retroactiva, un derecho ya consolidado»*;

Considerando, que como se ha dicho la Directora General de la ONAPI rechazó las pretensiones del SR. JOTTIN CURY DAVID porque a su juicio —en opinión de aquella— el examen de validez del registro cuestionado tendría que situarse en el momento de la solicitud, no con posterioridad; que en esa tesitura, sigue expresando, la impetrada cancelación registral *«no procede tomando en cuenta que la inscripción del nombre comercial fue*

primero en el tiempo, mucho antes de que se materializara la designación del SR. JOTTIN CURY DAVID como juez del Tribunal Constitucional»; que en todo caso el consentimiento de los descendientes del difunto JOTTIN CURY ELÍAS solo habría sido necesario, de acuerdo con el art. 74.e de la L. 20-00, si este hubiese muerto con prelación al requerimiento del registro, no después, como ocurrió;

Considerando, que el art. 74.e de la Ley sobre Propiedad Industrial, núm. 20-00, establece como causal de inadmisión del registro de una marca la circunstancia de que con él se afecte *«el derecho de la personalidad de un tercero, en especial, tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o ascendientes de grado más próximo»*; que a su turno el art. 120 de la misma legislación hace extensivo al registro de los nombres comerciales, salvo disposición en contrario, todo *«lo estipulado en la presente ley para las marcas»*;

Considerando, que la Corte es del criterio de que lo resuelto por la Dirección General de la ONAPI en torno al conflicto que separa a las partes debe revocarse y acogerse, en cambio, la solicitud del SR. JOTTIN CURY DAVID de dejar sin efecto el registro núm. 257474 del 19 de agosto de 2008 correspondiente al nombre comercial «JOTTIN CURY & ASOCIADOS», en atención a los siguientes motivos:

- a) porque el conflicto plantea una clara tensión entre el derecho al nombre como bien comercial en el ámbito de los llamados signos distintivos, y la dimensión constitucional del mismo atributo, visto como un derecho de la personalidad, debidamente constitucionalizado en la República Dominicana y asumido, más allá de toda duda, como un derecho fundamental por aplicación de los arts. 44 y 55 de la carta sustantiva e indisolublemente unido a las categorías, también constitucionales, del derecho al buen nombre y a la propia imagen;
- b) porque es ampliamente admitida por la doctrina científica la disponibilidad de un derecho moral a oponerse a que terceros utilicen social o comercialmente el nombre de una persona natural sin su expreso consentimiento; que de ello nace una acción revocatoria por la que puede atacarse la concesión de la marca o del nombre comercial, conforme

- aplique, sea porque la autorización nunca se haya dado o porque el signo distintivo, habiéndose otorgado el permiso, devenga en ilícito a causa del ejercicio de la facultad de retiro o de retracto que en condiciones normales siempre asiste al destinatario de la tutela;
- c) porque si se acepta que siempre que alguien se sirva del nombre y apellido de una determinada persona precisará de su aprobación a como dé lugar, en especial si esa persona tiene cierta notoriedad en el sector de los productos o servicios a los que se refiera la actividad mercantil o profesional desarrollada por el usufructuario, se impone entonces la conclusión de que el eje central de cualquier sistema de regulación acerca del uso de un patronímico ajeno, sea por vía legal o jurisprudencial, es justamente la autorización que en términos imperativos debe existir de por medio;
- d) porque en el presente caso no se alude al uso de un nombre o de un apellido sueltos, de un patronímico común o la imagen de un desconocido en que seguramente no habría ninguna infracción en razón del talante genérico e impreciso de la utilización, sin vocación individualista, sino del empleo del nombre completo (nombre de pila más apellido) de un reconocido jurista ya desaparecido a quien sobrevive un hijo que lleva su mismo nombre y que en la actualidad se dedica al mismo oficio, el cual se queja, con toda razón, primero de que la entidad titular del registro, ya fallecido su padre, debió procurarse la anuencia, por unanimidad, de los herederos regulares en el orden correspondiente para continuar sirviéndose de ese poderoso instrumento publicitario, sin importar que el difunto, antes de morir, lo hubiera consentido; y segundo de que se le estaría irrogando un perjuicio ilegítimo que afecta el ejercicio de su carrera, ya que inexorablemente a los ojos de cualquier observador razonable, un potencial cliente que en principio tenga la intención de contratar sus servicios como abogado, al primer lugar al que acudiría en su búsqueda es al despacho individualizado con su patronímico, sin menoscabo del peligro de asociación y confusión que se produce para el consumidor o usuario de quien se espera que, acaso de modo inconsciente, relacione al Lcdo. JOTTIN CURY HIJO con las actuaciones o gestiones profesionales de la oficina de abogados que lleva su nombre;

- e) porque cuando una persona muere y se trata de un personaje célebre o destacado en un específico campo del arte, el deporte, la cultura o la ciencia, su nombre, como activo intangible e imprescriptible, es una prolongación de la personalidad del familiar fallecido y pasa al patrimonio moral de sus herederos, poco importa que aquel, antes de su defunción, lo hubiera «cedido» a un tercero para fines comerciales o la promoción de un servicio o de un producto; que en lo adelante, ya desaparecido el causante, son sus continuadores quienes deciden si mantienen la concesión hecha por su pariente o si, por el contrario, la revocan;
- f) porque el nombre y los apellidos, en tanto que signos identificadores de la personalidad, gozan en nuestro sistema de una tutela reforzada que trasciende la esfera de lo meramente civil para proyectarse como un derecho fundamental; que asimismo los derechos al buen nombre y a la propia imagen concurren por igual en salvaguarda del decoro personal y como categorías potenciadoras o de reforzamiento en pro del desarrollo profesional e integral del individuo;
- g) porque el derecho al buen nombre y a la propia imagen tienen como denominador común una finalidad tuitiva que deriva de la dignidad humana y cuyo norte es proteger la dimensión moral de las personas; que, siendo así, cualquier forma de utilización no autorizada del patronímico de alguien para fines publicitarios, mercuriales o para simplemente desarrollar una oferta de servicios o productos constituye una intromisión, un acto de aprovechamiento ilegítimo;
- h) porque es del abecé que cuando una marca o un nombre comercial consisten en el patronímico de una persona física, el consumidor o usuario, obedeciendo a un impulso absolutamente legítimo y natural, puede asociar con el mismo las prestaciones que emanan de una u otro, en la creencia de que el sujeto en cuestión es el verdadero titular del signo tras el cual se ofrecen las prestaciones o bienes y, por ende, quien pone al abrigo de «su» emblema el servicio o los productos que ofrece; que en concreto si el nombre comercial se configura a través del nombre o la imagen de un tercero, se crea a nivel del público, inevitablemente, una asociación entre lo que se oferte o se haga desde él y el individuo afectado;

- i) porque el nombre, visto como derecho de la personalidad que además, como se ha indicado, tiene rango constitucional y de derecho fundamental, reúne en su haber, enunciativamente, las características siguientes, a saber:
- Es absoluto no en cuanto a su eficacia, pero sí en el sentido de que se puede oponer frente a todo mundo (*erga omnes*);
 - Es invaluable y, por tanto, no cuantificable;
 - Es imprescriptible, lo que significa que su reivindicación no está sujeta a ningún plazo material;
 - Es irrenunciable, lo que explica la posibilidad del «arrepentimiento» o la revocación aun cuando su utilización se hubiera cedido a terceros, si el titular o sus causahabientes han experimentado un cambio en sus convicciones morales o religiosas incompatibles con el consentimiento ya dispensado por ellos mismos o que haya dado en vida su causante;
- j) porque la tesis defendida por los apelados y que en su día fuera acogida por la ONAPI de que la afectación del nombre de un tercero con una marca o un nombre comercial no puede apreciarse a futuro, sino en el momento del registro, lo que daría pie, desde su punto de vista, a un atentado a la seguridad jurídica, desconoce el carácter irrenunciable e imprescriptible de los derechos fundamentales, así como la situación desventajosa, contra los usos honrados y éticos de la práctica profesional, en que queda entonces el intimante a quien, sin haberle correspondido escoger el nombre que le dieron sus padres, tendría que acarrear de por vida un ejercicio menoscabado de su carrera de abogado, unido a una denominación social a la que no desea que se le vincule;
- k) porque es irrelevante que el SR. JOTTIN CURY HIJO a la fecha haya abandonado su calidad de juez del Tribunal Constitucional, la cual sí ostentaba al elevar en 2013 ante las autoridades de la ONAPI su requerimiento de cancelación del registro núm. 257474; que no es verdad que por ser esta condición sobrevenida y muy ulterior al registro, no pueda afectar eficazmente la permanencia del signo distintivo «JOTTIN CURY & ASOCIADOS», ya que los riesgos de asociación persisten, incluso hoy con más vehemencia que ayer, pues entrañan esta vez ya no la potencial

vinculación de las actuaciones de la firma con la persona de un magistrado, sino con la de un abogado entregado al ejercicio activo de su profesión, cuya carta de servicios ha de coincidir, probablemente, con los que se brindan en dicho bufete;

- l) porque no es el caso del profesional que se recibe como tal y que al incorporarse a la vida productiva se empeña irreflexivamente en desmontar una marca patronímica o una denominación mercantil que lleve el nombre de un connotado médico, abogado, ingeniero, cocinero o artista solo porque ese nombre coincide con el suyo, lo cual, de ser acogido, sí pondría en serio entredicho la seguridad jurídica; que en la especie de lo que se trata es del hijo de un insigne letrado que a través de los años ha ido igualmente trillando su propio camino en el ejercicio de su profesión y que reclama las condiciones en que pueda «venderse» sin peligro de asociación con la oficina que alguna vez fundó su progenitor y a la que ya no pertenece, con la singularidad de que el riesgo de confusión se origina a raíz del uso del nombre de su padre que también es el suyo y que continúa usufructuando la razón social CURY & CURY, S.R.L. después del fallecimiento de este, pese a que los herederos, él en particular, no han dado su aprobación;³⁰

Para la Corte, valorado el asunto desde la óptica constitucional, resultan, pues, dos consideraciones a tomar en cuenta: 1) los continuadores jurídicos de la persona cuyo nombre fue registrado como signo distintivo, perteneciendo este ya a su patrimonio moral, tienen la potestad de decidir si mantienen la concesión hecha por su causante o si, por el contrario, la revocan, y 2) una condición sobrevenida en forma ulterior al registro puede afectar eficazmente la permanencia de un signo distintivo, por los eventuales riesgos de asociación que podría generar, y que harían necesaria su revocación.

³⁰ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil núm. 026-02-2019-SCIV-00531, NIC núm. 026-02-2018-ECIV-00732, exp. núm. 026-02-2018-ECIV-00732, d/f 26/6/19. Jottin Cury David (recurrente). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0094-2017, de la Directora General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, d/f 20/12/2017. Signo: Jottin Cury y Asociados (nombre comercial).

2. Confusión entre nombres comerciales. Competencia desleal. Compromiso de la responsabilidad civil

La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial «considera desleal todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional que sea contrario a los usos y prácticas honestos.» (art. 176, numeral 1) y de manera particular «los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos» y los que «implican un aprovechamiento indebido del prestigio o de la reputación de una persona, o de la empresa o signos distintivos de un tercero» (art. 177).

En materia de los nombres comerciales, la deslealtad competencial se verifica cuando un nombre es «susceptible de crear confusión en los medios comerciales o entre el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades o cualquier otro aspecto relativo a la empresa o al establecimiento identificado con ese nombre comercial, o relativo a los productos o servicios que produce o comercializa» (art. 114). La sola eventualidad de confusión permite al titular de un nombre actuar contra un tercero que use en el comercio un signo distintivo parecido al suyo (art. 115, numeral 1, literal b), aun cuando uno y otro no estén registrados, toda vez que el registro en esta materia tiene carácter declarativo, no constitutivo de derechos (art. 116, numeral 1).

Sobre la base de estos preceptos, fue condenada al pago de una indemnización una asociación sin fines de lucro por los daños y perjuicios causados por el uso desleal y confusionista en el mismo ámbito de un nombre comercial similar a uno utilizado previamente y explotado por una persona física, al tiempo que ordenó el cese de uso:

8. Que mediante las pruebas anteriormente descritas este tribunal ha constata[do] la seriedad de las pretensiones de la parte demandante, verificando que el nombre de Orquesta Sinfonietta del Cibao se presta a una evidente confusión con el nombre de Orquesta Sinfónica del Cibao, guardando una similitud gráfica y sonora tal que no puede aprehenderse diferencia alguna, lo cual implica que la Fundación Sinfonietta del Cibao, Inc., ha hecho un uso

indebido del prestigio y la reputación de la Orquesta Sinfónica del Cibao de la cual es titular el señor Ruddy Capellán, induciendo al público a error, al creer que la orquesta de la parte demandada se trata de la misma [...] orquesta propiedad de la parte demandante, lo cual constituye competencia desleal, con lo cual la parte demandada ha violado las disposiciones del artículo 10 y 11 de la Ley 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, artículos 86 letras «e» y «f», 176 y 177 de la Ley 20-00 sobre propiedad intelectual [sic, debe decir industrial], en perjuicio de la parte demandante, por lo que es procedente acoger en ese sentido las conclusiones de la parte demandante por ser procedentes, bien fundadas, justas en derecho y reposar en prueba legal y en consecuencia ordenar a la parte demandada que suspenda de manera inmediata el uso del nombre comercial «Orquesta Sinfonietta del Cibao», o de cualquier otro nombre comercial idéntico o similar que pudiere hacer la parte demandada a raíz de la presente sentencia, con los mismos caracteres gráficos y sonoros que [el] nombre Orquesta Sinfónica del Cibao, propiedad de la parte demandante. [...]

10. Que en la especie: a) La falta de la parte demandada ha quedado establecida por el hecho de que esta de manera ilegal, fraudulenta, en competencia desleal y sin autorización de su propietario hizo uso del nombre comercial de la parte demandante para inducir a error al público haciéndolo creer que su negocio se trata del mismo negocio que el de la parte demandante. b) El perjuicio ha quedado establecido en el hecho de que la parte demandada [al] hacer uso del nombre comercial de la parte [demandante] realizó conciertos en Santiago, los cuales creyeron que se trataba de la misma orquesta de la parte demandante, dejando estos de dar apoyo y patrocinio a la orquesta de la parte demandante. c) Que existe una relación de causalidad entre la falta y el perjuicio experimentado, por lo que es procedente acoger en ese sentido las conclusiones de la parte demandante por ser procedentes, bien fundadas, justas en derecho y reposar sobre prueba legal.³¹

³¹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia civil núm. 367-2018-SSEN-00656, exp. núm. 367-14-01566, d/f 2/8/18. Ruddy Capellán (demandante) c. Fundación Sinfonietta del Cibao, Inc. (demandada). Signos: Orquesta Sinfónica del Cibao c. Orquesta Sinfonietta del Cibao (nombres comerciales).

Esta decisión sigue en sus valoraciones claves tres conceptos ya fijados por otros tribunales y reseñados previamente en esta sección, a saber:

- 1) La aparición en el comercio de un nombre comercial con posterioridad a la explotación de uno similar en forma anterior, genérico o no, en el mismo sector de servicios, plantea una distorsión en el mercado, configuradora de un acto de competencia desleal que el Estado debe evitar.³²
- 2) 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*.³³
- 3) La apreciación de confusión entre nombres comerciales es una cuestión de hecho, liberada a la soberana apreciación de los jueces.³⁴

C. Medida cautelar

1. Cesación del acto infractor. Imposición de astreinte. Carácter

A propósito del dictamen de medidas cautelares tendentes a la suspensión de la explotación de signos distintivos, los tribunales

³² Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, sentencia núm. 522, expediente núm. 026-02-2006-00248, d/f 2/8/2006. Telefónica, S.A. (recurrente) c. Telefónica Intercontinental (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0027-06, d/f 16/3/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Telefónica (nombre comercial).

³³ 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 6/5/2013. Franklyn Wilmer Rosa Rosario (demandante) c. Suaper Jhonson, Hilda Elisa González Peña y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandados).

³⁴ Suprema Corte de Justicia, sentencia d/f 5/5/1999, B.J.1062, Hotelera Bávaro, S.A. (recurrente) c. Fiesta Bávaro Hotel, S.A. (recurrida). Disponible en http://www.suprema.gov.do/consultas/consultas_sentencias/detalle_info_sentencias.aspx?ID=106220001.

han oscilado entre la imposición³⁵ y el rechazo de una astreinte para compeler su cumplimiento³⁶, pero en el caso de una demanda al fondo, precedida de un procedimiento cautelar en el que se ordenó el cese provisional del uso y comercialización de los signos distintivos de la demandante por parte del infractor, ha sido juzgado que para garantizar el cese definitivo procede ordenar la fijación de una astreinte provisional.³⁷

2. Nulidad

La decisión que ordene una medida cautelar podría ser objeto de los recursos ordinarios previstos por la normativa procesal civil, particularmente la apelación y la suspensión de su ejecución provisional, de estar afectada de una nulidad palpable y manifiesta.³⁸ La nulidad, como acción principal recursiva, presenta variabilidad en cuanto a su reconocimiento: ha sido rechazada en derecho común³⁹ y acogida en materia de propiedad industrial, tanto como acción

³⁵ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, auto núm. 00020/2015, número de control interno 008/2015, de fecha 19/5/2015. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Bancas de Lotería P Hilario o Banca PH (demandado).

³⁶ 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 de 2014. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Carlos Roberto Bencosme de los Ángeles (demandado).

³⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 366-2018-SEEN-00181, exp. núm. 366-14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee JNT, S.R.L., y Benedicto de Jesús Pérez Taveras (demandados). Signo: Lotería Real.

³⁸ Suprema Corte de Justicia, Cas. 22/4/1998, B.J. núm. 1049, p. 83 y siguientes; Cas. 24/6/1998, B.J. núm. 1051, p. 125 y siguientes; Cas. 14/7/1999, B.J. 1064, p. 145-151 y Cas. 31/10/ 2001, B.J. 1091, p. 123-129.

³⁹ Corte de Apelación de Santo Domingo, Cámara Civil y Comercial, ordenanza núm. 134, exp. 417/92, d/f 29/7/1992, protocolo de sentencias civiles, tomo 4, 1992, en Samuel Arias y Alexis Read Ortiz. *La jurisdicción de los referimientos – Fondo jurisprudencial de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, 1956-1998*, Escuela Nacional de la Judicatura, p. 361-362.

principal⁴⁰ y como medio de defensa en el marco de la demanda en validez de una medida cautelar:

4.- Como segundo pedimento la parte recurrida solicitó que fuese declarado nulo el auto administrativo marcado con el núm. 00164/2015, cuyo dispositivo ordenó trabar medida cautelar o conservatoria en materia de propiedad industrial en virtud de la ley núm. 20-00, sobre propiedad industrial y competencia desleal, por violaciones constitucionales, que ante este pedimento se hace preciso aclarar que estamos apoderados de una demanda en daños y perjuicios, y que para su juzgamiento tiene su regla propia, igual resulta con las medidas precautelares y cautelares que tienen reglas propias y las cuales deben ser aplicadas de maneras independientes, que en ese sentido ha sido reconocido que una cosa es el proceso de conocimiento, cuyas reglas son las que se aplican para solucionar ese conflicto, los procesos de ejecución, y los procesos pre-cautelares y cautelares que como se ha dicho tienen sus temperamentos y reglas propias, por lo tanto la demanda en validez de esos procesos conforme las reglas referidas permiten su ataque como medio de defensa en ese sentido, por lo que esta corte declara irrecible el pedimento de nulidad presentado.⁴¹

D. Condenación indemnizatoria contra persona física, gerente de persona moral. Cuándo procede

El art. 166, párrafo I, de la Ley 20-00 que consagra la responsabilidad penal en materia de propiedad industrial «se extiende a quienes ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las personas

⁴⁰ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, Cámara Civil y Comercial, ordenanza núm. 00664-2012, núm. único 302-12-00856, d/f 22/11/2012. Nestlé Dominicana, S.A. y Societé des Produits Nestlé (demandantes) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).

⁴¹ Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 204-18-SSEN-0222, NCI núm. 204-18-ECIV-00398, exp. núm. 506-15-00175, d/f 31/8/2018. Pelagio Gálvez y Banca Pelagio (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrida y recurrente incidental).

jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran». Respecto de la responsabilidad civil no existe una norma similar, por lo que cabría concluir que no es posible su extensión a personas físicas. Así, y aun cuando la acción civil puede intentarse contra cualquier persona que infrinja un derecho de propiedad industrial (art. 168), se ha rechazado la condena al pago de una indemnización para la reparación de daños y perjuicios de una persona física que ostente la condición de gerente de una persona moral infractora, a menos que se establezca que esta fue utilizada en fraude a la ley y se declare la inoponibilidad de su personalidad jurídica, en atención a la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, del 11 de diciembre de 2008:

Que la parte demandante solicita condenaciones, no solo contra Coffee JNT, S.R.L., sino también contra su gerente, Benedicto de Jesús Pérez Taveras, lo que, a juicio de este tribunal es improcedente, por tratarse la entidad responsable de una sociedad de responsabilidad limitada, lo que implica que los socios solo responderán hasta el monto aportado por estas a la sociedad, y no su patrimonio personal, como persigue el demandante, salvo levantamiento de velo corporativo, procediendo así la exclusión de Benedicto de Jesús Pérez Taveras del presente proceso.⁴²

Asimismo, en segundo grado se ha revocado la sentencia recurrida con respecto al gerente de la persona moral demandada y recurrente en segundo grado, excluyéndolo de la condenación en indemnización de daños morales, al observarse que el art. 32 del Código de Comercio expresa que «las obligaciones gestionadas por los administradores o dueños en representación de las entidades no los hace co-rresponsables [sic]».⁴³

⁴² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 366-2018-SEEN-00181, exp. núm. 366-14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee JNT, S.R.L., y Benedicto de Jesús Pérez Taveras. Signo: Lotería Real (marca).

⁴³ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 026-03-2017-SEEN-00889, NCI: 035-15-00193, exp. núm. 026-

E. Competencia desleal. Configuración. Prueba. Papel de la parte demandada

El uso de los signos distintivos de un tercero constituye un acto de competencia desleal (art. 177, literal d) y en ese tenor se ha juzgado que el mismo «se configura con el simple uso de cualquier signo o marca sin la previa y debida autorización de su titular»,⁴⁴ «con el aprovechamiento que hace un competidor del uso de las características distintivas de titular original, sobre todo lo que comprende la propiedad industrial (derecho de marcas, patentes o diseños industriales)»,⁴⁵ correspondiendo su prueba a la parte demandante.⁴⁶ Así establecido, corresponde a la parte demandada aportar la prueba en contrario para que no sea retenida su responsabilidad civil:

12. Que en cuanto a competencia desleal por usos y prácticas deshonestas, en unificación a las pruebas valoradas, establecemos como hecho cierto que la parte demandada no pudo demostrar la autorización legal o convencional para explotar la marca comercial de Loto Real del Cibao, S.A., siendo esta una condición que corría a su cargo para liberarse de las obligaciones que persigue el demandante en su acción puesto que uno de los fundamentos justificativos de la competencia desleal argüida se centra en la falta de consentimiento del titular del derecho de propiedad industrial

03-2016-ECIV-00948, d/f 29/12/2017. Consorcio de Banca El Criollo y Juan Antonio González (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrente incidental).

⁴⁴ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil, Primera Sala, sentencia núm. 365-15-00769, expediente núm. 365-14-00682, d/f 2/6/2015. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Redy Miguel y/o Miguel C. Jáquez Espinal (demandados).

⁴⁵ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 0506-2017-SCON-00118, exp. núm. 0506-15-00173, d/f 28/4/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Pelagio y Pelagio Gálvez (demandados).

⁴⁶ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia núm. 365-13-01003, expediente núm. 365-12-00254, d/f 6/5/2013. Franklyn Wilmer Rosa Rosario (demandante) c. Suaper Jhonson, Hilda Elisa González Peña y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandados).

explotado en los centros de apuestas de la parte demandada, cual conllevaba en la instrucción del proceso a que con posterioridad a que la parte demandante demostrara, como al efecto lo hizo, como se contacta [sic] de la prueba valorada en otro apartado de la presente decisión [...].

13. Que continuando en la línea anterior, podemos colegir que, se configura la retención de la falta del demandado respecto a la competencia desleal, justificando la falta en resumidas cuentas, en que no hubo consentimiento para la explotación de la marca, el cual debe ser expreso [...].⁴⁷

Particularmente, ha sido juzgado que un acto de confusión generador de competencia desleal se configura cuando se realiza la comparación de dos productos y al referirse al producto competidor se utilizan figuras cuyos colores se identifican con los de su marca; asimismo, que el carácter indebido de un acto de comparación puede ser constatado mediante comprobaciones notariales que evidencien que determinada afirmación comparativa es totalmente falsa e inexacta, anulándose así su supuesta veracidad. De resultar una persona moral la afectada por este tipo de actos de competencia desleal, se ha reconocido que corresponde el resarcimiento de los daños y perjuicios que les fueron causados por los mismos:

34. Han sido reiterados de manera constante por nuestra Suprema Corte de Justicia, que lo constituyen, para fines indemnizatorios, el desmedro sufrido en los bienes extrapatrimoniales, como puede ser el sentimiento que afecta en la imagen comercial a una razón social debido a la difamación que ha experimentado esta como consecuencia de un atentado que tiene por fin menoscabar la calidad de su producto así como desviar la atención de los consumidores del producto que la misma tenga por ofrecer, que es lo que ha ocurrido en la especie con el demandante

⁴⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 366-2018-SEN-00181, exp. núm. 366-14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee JNT, S.R.L., y Benedicto de Jesús Pérez Taveras (demandados). Signo: Lotería Real.

como consecuencia de anunciar informaciones inexactas en la publicidad realizada a favor del producto ofrecido por la demandante, razón por la que entendemos procedente acoger esta demanda en reparación de daños y perjuicios.⁴⁸

F. Competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer de recursos de apelación incoados contra resoluciones del Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Incompetencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por la inconstitucionalidad sobrevvenida del art. 157 de la Ley núm. 20-00

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia reiteró en 2018 su posición en cuanto a la competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer conflictos entre un particular y la Administración Pública derivados de una actuación administrativa, más precisamente la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), contrariando así la distinción hecha por el TSA en el sentido de que este solo retiene su competencia cuando el acto sea administrativo, siguiendo los artículos 139 y 165 de la Constitución, y que debe declinar sus atribuciones en provecho de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en atención al art. 157 de la Ley 20-00, cuando ONAPI funge como árbitro y la litis solo beneficia o perjudica a particulares. En este caso, la mencionada sala tomó en consideración que el recurso contencioso administrativo fue interpuesto contra un acto administrativo denegatorio evacuado por la ONAPI, por lo que debía ser conocido por el Tribunal Superior Administrativo y no por la Corte Civil, cuyo fundamento competencial se contrapone al de la Constitución de 2010, por ser anterior en el tiempo:

⁴⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Cuarta Sala, sentencia civil núm. 037-2017-SSEN-0075, NCI núm. 037-13-01384, exp. núm. 037-13-01384, d/f 27/1/2017. Quala Dominicana, S.A. (demandante) c. Nestlé Dominicana, S.A. (demandada).

Considerando, que en su único medio de casación la parte recurrente alega, que la Corte a-qua yerra en la interpretación de la teoría de los actos administrativos y al mismo tiempo incurrió en una ambigüedad y contradicción en su sentencia, al afirmar, por un lado, que *«en el caso que nos ocupa, previo examen y estudio del mismo..., se trata de un recurso de demanda en aprobación en cuanto a la solicitud de compensación de plazo de vigencia de la patente núm. P200000030, en contra de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (ONAPI)»*, para luego establecer *«que esta Sala aclara que siempre que el acto sea administrativo, la competencia de atribución corresponde al Tribunal Superior Administrativo, al tenor del artículo 165 de la Constitución... empero, cuando la litis solo beneficie o perjudique a particulares, el ente administrativo funge como árbitro»* y en ese sentido, decidir la declinatoria del recurso contencioso administrativo a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del D. N., por ser esta jurisdicción, a criterio de la Corte a-qua, la competente en virtud del artículo 157.2 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial; que como puede observarse la Corte a-qua, a pesar de usar los textos de los artículos 165 de la Constitución, 1° de la Ley núm. 1494 de 1947, 1° de la Ley núm. 13-07 y 157 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, para fundamentar su decisión omitió, sin embargo, percatarse que en la especie se trata en realidad de un conflicto entre un particular y la Administración Pública derivado de una actuación administrativa y que tal como ha sido decidido por la honorable Suprema Corte de Justicia en sentencias anteriores se ha reconocido la competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer sobre casos como el de la especie, lo que indica que al decidir lo contrario, debe ser casada esta sentencia;

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte, que el argumento central del Tribunal Superior Administrativo para considerar que resultaba incompetente para decidir el recurso contencioso administrativo de que estaba apoderado, fue el siguiente: *«Que esta Sala aclara que siempre que el acto sea administrativo, la competencia de atribución corresponde al Tribunal Superior Administrativo, al tenor del artículo 165 de la Constitución Dominicana, empero, cuando la litis solo beneficie o perjudique a particulares, el ente administrativo funge como árbitro; que en ese mismo sentido, la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Intelectual, establece, de manera*

clara, el procedimiento a seguir cuando el administrado no se encuentre conforme con la decisión emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (ONAPI), que es por ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, en el plazo de treinta (30) días francos, a partir de su notificación; que el artículo 24 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978, establece que: *«Cuando el juez estimare que el asunto es de la competencia de una jurisdicción represiva, administrativo, arbitral o extranjera se limitará a declarar que las partes recurran a la jurisdicción correspondiente. En todos los otros casos el Juez que se declare incompetente designará la jurisdicción que estime competente. Esta designación se impondrá a las partes y al juez de envío»*; en ese sentido, en el caso de la especie, nos encontramos en la aplicación del segundo supuesto establecido por este artículo, ya que se trata del objeto del presente caso de la competencia de la jurisdicción civil, razón por la que se declina el conocimiento del presente caso a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, tal y como se hará constar en el dispositivo de la sentencia»;

Considerando, que el motivo anterior indica la confusión en que incurrieron los jueces del Tribunal a-quo al declararse incompetentes para decidir del recurso contencioso administrativo en contra de un Acto Administrativo Denegatorio expedido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en contra de la hoy recurrente, que obviamente es una materia que cae dentro de la esfera de la competencia de atribución de esta jurisdicción, pero que debido al razonamiento erróneo que figura en esta sentencia fue desconocido por estos magistrados, impidiendo, bajo estos motivos erróneos, que ejercieran el control de legalidad que la Constitución pone en sus manos frente a esta actuación de la Administración que lesiona, de manera directa, los intereses de un administrado, como es en este caso la hoy recurrente;

Considerando, que no obstante a que dichos jueces reconocieron en su sentencia que cuando se trate de la discusión de un acto administrativo la competencia de atribución le corresponde al Tribunal Superior Administrativo al tenor del artículo 165 de la Constitución Dominicana, con lo que parecería que dichos magistrados estaban admitiendo su competencia para decidir del fondo del recurso de que estaban apoderados, luego, más

adelante y de manera ilógica, estatuyen en el sentido de que resultaban incompetentes bajo el criterio de que no tiene competencia en los casos de que la litis solo beneficie o perjudique a particulares, como al entender de ellos ocurría en la especie y además porque conforme al artículo 157 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, la competencia para conocer de decisiones del Director General de la ONAPI recae sobre la Corte de Apelación en sus atribuciones civiles y comerciales; criterios que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia entiende que resultan erróneos y apartados del ordenamiento que sostiene a la jurisdicción contencioso administrativa y que al ser desconocido por dichos jueces deja sin base legal esta decisión, tal como se explica a continuación;

Considerando, que contrario a lo que fuera establecido por dichos jueces, en el presente caso no se encontraban apoderados de una litis que afectara o vinculara únicamente a particulares, sino que, de acuerdo a lo que fuera en principio retenido por estos magistrados en su sentencia, se encontraban apoderados de un recurso o demanda en contra de una resolución de la ONAPI que denegó una solicitud de compensación del plazo de vigencia de una patente de invención propiedad de la hoy recurrente; por lo que resulta evidente, que contrario a lo juzgado en dicha sentencia, no se trata de una litis que afectara a particulares, sino que en la especie se trata de un recurso contencioso administrativo en contra de un Acto Administrativo Denegatorio emitido por un órgano de la Administración Pública, como lo es la ONAPI, que produjo efectos jurídicos directos, individuales e inmediatos frente a la hoy recurrente y que por tanto cae bajo la esfera de la competencia de atribución de la jurisdicción contencioso administrativa según se desprende claramente de los artículos 139 y 165 de la Constitución, textos que no fueron debidamente valorados por dichos jueces al momento de emitir su decisión y que los condujo al desconocimiento de su competencia para conocer del presente caso y poder ejercer el debido control jurisdiccional sobre esta actuación administrativa;

Considerando, que otro yerro que se advierte en esta sentencia es cuando dichos jueces procedieron a declarar su incompetencia bajo el argumento de que conforme al artículo 157 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, la Resolución del Director General de la ONAPI puede ser recurrida ante la Corte de Apelación en sus atribuciones civiles y comerciales;

criterio que resulta erróneo al desconocer el contenido esencial del indicado artículo 165 de la Constitución que en su numeral 2, de manera expresa, le atribuye competencia a la jurisdicción contencioso administrativa «para conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares», lo que perfectamente encaja en el caso de la especie, pero que fuera ignorado por los jueces del Tribunal a-quo cuando, de manera irreflexiva, procedieron en su sentencia a declarar su incompetencia fundamentados en el indicado artículo 157, pero, sin detenerse a examinar que en el Estado Constitucional y Democrático de Derecho que rige en la República Dominicana, las disposiciones constitucionales como las contenidas en los citados artículos 139 y 165, son valores superiores de aplicación inmediata y directa y que por tanto, gozan de la supremacía que le confiere el artículo 6 de la propia Constitución, sobre cualquier ley o texto de ley;

Considerando, que por tanto, al existir esta dicotomía entre lo presupuestado por los indicados artículos 139 y 165 de la Constitución que le dan base constitucional a la jurisdicción contencioso administrativa como una jurisdicción especializada dentro del poder judicial, creada en el Estado Constitucional contemporáneo para el control judicial pleno de las actuaciones de la Administración Pública y lo establecido por el citado artículo 157 de la Ley núm. 20-00 que en su numeral 2, da una regla de jerarquía inferior otorgándole competencia a la Corte de Apelación Civil y Comercial, para conocer de los recursos contra las resoluciones del Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, esto exigía que los jueces del Tribunal Superior Administrativo, para legitimar su sentencia, hicieran un ejercicio de ponderación entre estas normas, que le hubiera permitido resolver el presente caso aplicando la supremacía de las disposiciones constitucionales, que como hemos dicho, claramente determinan la competencia de atribución de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de los recursos contra los actos administrativos contrarios al derecho, como fue el recurso interpuesto en la especie, lo que prima sobre cualquier norma legal que pretenda disponer lo contrario, como es el caso del señalado artículo 157, en el que los Jueces del Tribunal a-quo se basaron para erróneamente declararse

incompetentes, sin advertir que con su decisión estaban ignorando la supremacía de la Constitución cuando determina estas reglas de competencia; por lo que este error de interpretación que se advierte en esta sentencia, conduce a que la misma no pueda superar el escrutinio de la casación, tal como ha sido juzgado por esta Tercera Sala en otras decisiones, donde ha fijado el criterio jurisprudencial pacífico de que: «*La disposición contenida en el citado artículo 157 de la Ley núm. 20-00 se encuentra actualmente afectada de una incompetencia sobrevenida, lo que le resta a dicha Corte de Apelación, luego de la Reforma Constitucional de 2010, la facultad de conocer del recurso indicado en dicho texto, cuando la decisión recurrida, como ocurre en el presente caso, recaiga sobre un acto administrativo dictado por una autoridad estatal, en el ejercicio de su función administrativa, puesto que esta materia es de la competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa, porque así lo dispone la Constitución como norma sustantiva y suprema que se impone a todos*»; (sentencias del 30 de julio de 2014, 15 de abril de 2015 y 20 de septiembre de 2017 dictadas por la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia); lo que al ser inobservado por los jueces del Tribunal Superior Administrativo deja sin base legal su decisión; por lo que se acoge el medio de casación que ha sido examinado y se ordena la casación con envío de esta sentencia, con la exhortación al tribunal de envío de que al conocer nuevamente este asunto acate el punto de derecho que ha sido objeto de casación;⁴⁹

G. La propiedad industrial no mantiene lo civil en estado si el derecho no es controvertido. No necesidad de agotamiento de la fase administrativa antes de la fase jurisdiccional

Así como es de principio que lo penal mantiene lo civil en estado y lo laboral mantiene lo penal en estado, la discusión sobre la validez o no de un derecho de propiedad industrial es una cuestión prejudicial

⁴⁹ Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. 47, d/f 14/2/2018. F. Hoffmann-La Roche AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de casación contra sentencia dictada por la Tercera del Tribunal Superior Administrativo, en atribuciones de lo contencioso-administrativo, de 30 de septiembre de 2015. Patente núm. P200000030.

que debe ser decidida en forma previa al conocimiento de una demanda en daños y perjuicios sustentada en el uso no autorizado de una creación intelectual. Ahora bien, si dicho derecho no es controvertido, el tribunal civil apoderado de una litis de ese tipo no debe sobreseer su conocimiento si no hay asunto que dirimir en el ámbito administrativo, amén de que no hay necesidad de agotar la fase administrativa en forma previa a la fase jurisdiccional:

16.-

b) Que conforme establece el artículo 168 de [la] Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, «El titular de un derecho protegido en virtud de la presente ley, podrá entablar acción civil ante el tribunal competente contra cualquier persona que infrinja ese derecho». Que tal y como se infiere de dicho texto legal, la interposición de acciones como la que nos ocupa no se encuentra supeditada al agotamiento de fase administrativa alguna por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), más aún cuando en el caso de la especie la titularidad de la marca en cuestión no es un aspecto controvertido en el sentido de que pertenece exclusivamente a la demandante Loto Real del Cibao, S.A.⁵⁰

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional, sentencia TC/0527/18, exp. núm. TC-05-2014-0032, d/f 6/12/2018. Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Luisa Altagracia Rivera Damirón contra la sentencia núm. 449-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 5 de diciembre de 2013. Signo: El Soberano (marca).

⁵⁰ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 0506-2017-SCON-00118, exp. núm. 0506-15-00173, d/f 28/4/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Pelagio y Pelagio Gálvez (demandados).

Suprema Corte de Justicia

- Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia núm. 1668, exp. núm. 2003-3130, d/f 30/8/17. Allegro Resorts Dominicana, S. A. (recurrente) vs. Víctor Eduardo Siladi Meneses (recurrido).
- Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia núm. 939, exp. núm. 2013-5993, d/f 30/5/18. The Coca Cola Company (recurrente) c. Omar Pedro Tomás Bros Vásquez (recurrido). Signos: Coca Cola c. Kocola (marcas).
- Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. 47, d/f 14/2/2018. F. Hoffmann-La Roche AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de casación contra sentencia dictada por la Tercera del Tribunal Superior Administrativo, en atribuciones de lo contencioso-administrativo, de 30 de septiembre de 2015. Patente núm. P200000030.

Corte de Apelación del Distrito Nacional

- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia núm. 026-02-2019-SCIV-00430, NCI núm. 026-02-2018-ECIV, exp. núm. 035-16-ECON-00193, d/f 14/5/2019. Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA Dominicana) (recurrente principal) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CLARO) (recurrida y recurrente incidental).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil núm. 026-02-2019-SCIV-00531, NIC núm. 026-02-2018-ECIV-00732, exp. núm. 026-02-2018-ECIV-00732, d/f 26/6/19. Jottin Cury David (recurrente). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0094-2017, de la directora general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, d/f 20/12/2017. Signo: Jottin Cury y Asociados (nombre comercial).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil núm. 026-02-2019-SCIV-00540, NIC núm. 026-02-2018-ECIV-00911, exp. núm. 026-02-2019-ECIV-00540, d/f 26/6/2019. Markatrade, Inc. (recurrente). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0037-2018, de la directora general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, d/f 27/4/2018. Signo: Xaltax (marca).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 026-03-2017-SSEN-00889, NCI núm. 035-15-00193, exp. núm. 026-03-2016-ECIV-00948, d/f 29/12/2017. Consorcio de Banca El Criollo y Juan Antonio González (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrente incidental).

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 204-18-SSEN-0222, NCI núm. 204-18-ECIV-00398, exp. núm. 506-15-00175, d/f 31/8/2018. Pelagio Gálvez y Banca Pelagio (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrida y recurrente incidental).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Cuarta Sala, sentencia civil núm. 037-2017-SSEN-0075, NCI núm. 037-13-01384, exp. núm. 037-13-01384, d/f 27/1/2017. Quala Dominicana, S.A. (demandante) c. Nestlé Dominicana, S.A. (demandada).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Cuarta Sala, resolución núm. 042-2019-TRES-00089, NCI núm. 042-2018-EPEN-00172, exp. núm. 503-2018-EPRI-00554, d/f 22/3/2019. Fútbol Club Barcelona (acusador y actor civil) c. Club Barcelona Atlético y Ángel Baliño González (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 164-2019-SSEN-00051, NCI núm. 164-2016-01237, exp. núm. 164-2016-01237, d/f 18/1/2019. Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales, Inc. (EGEDA Dominicana) (demandante) c. Televiaducto, S.R.L. (demandada).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 0506-2017-SCON-00118, exp. núm. 0506-15-00173, d/f 28/4/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Pelagio y Pelagio Gálvez (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, ordenanza civil núm. 366-14-01442, exp. núm. 366-14-01645, d/f 4/9/14. Loto Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Banca Coffee (requerida). Signo: Lotería Real (marca).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia administrativa núm. 365-2018-SADM-00116, exp. núm. 365-2018-EADM.00011, d/f 26/11/18. Gelson Rafael García (requirente) c. Víctor Alfonso Rodríguez, José Rafael Colón Sánchez, Fancy Records, Inc., U-Productions, Corp., Gerardo Ulloa Batista, Oreja Media Group, S.R.L., y Carlos Manuel Félix (requeridos).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, auto civil núm. 00251-2014, exp. administrativo núm. 367-14-00190, d/f 16/12/14. Loto Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Bancas Miami Sport (requerida). Signo: Loto Real (marca).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 366-2018-SSEN-00181, exp. núm. 366-14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee JNT, S.R.L., y Benedicto de Jesús Pérez Taveras (demandados). Signo: Lotería Real (marca).

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 6/5/2013. Franklyn Wilmer Rosa Rosario (demandante) c. Suaper Jhonson, Hilda Elisa González Peña y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia civil núm. 367-2018-SSEN-00656, exp. núm. 367-14-01566, d/f 2/8/18. Ruddy Capellán (demandante) c. Fundación Sinfonietta del Cibao, Inc. (demandada). Signos: Orquesta Sinfónica del Cibao c. Orquesta Sinfonietta del Cibao (nombres comerciales).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa núm. 1522-2019-SADM-00017, exp. núm. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolás Francisco Ulloa, Víctor Félix Francisco Ulloa, María Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requirentes) c. Geovanny Francisco Polanco de la Rosa (requerido).

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), directora general, resolución núm. 0094-2017, d/f 20/12/2017. Resolución impugnada: 0000274, d/f 28/5/2015. Signo: Jottin Cury & Asociados (nombre comercial).