PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

SENTENCIA DEL 29 DE ABRIL DE 2022, NÚM. SCJ-PS-22-1182

Sentencia impugnada:Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 22 de mayo de 2017.

Materia:Civil.

Recurrente:Population Services International (PSI).

Abogado:Lic. José Manuel Santana Jerez.

Recurridos:Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y PER1

Abogados:Dres. Máximo Esteban Viñas Flores, Rubén Darío Guerrero Valenzuela, Licdos. Reynaldo Montas Ramírez, José Agustín García Pérez, Licdas. Lidia Mercedes Tejada Bueno y Diana Castillo Alcántara.

Jueza ponente: Mag. Vanessa Acosta Peralta.

Decisión: RECHAZA

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación en materia civil y comercial, regularmente constituida por los jueces Pilar Jiménez Ortiz, presidente, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno, Vanessa Acosta Peralta y Napoleón R. Estévez Lavandier, miembros, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha 29 de abril de 2022, año 179° de la Independencia y año 159° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por Population Services International (PSI), entidad sin fines de lucro organizada y existente de acuerdo con las leyes dominicanas, con su domicilio social ubicado en la ADD1

O1 O2 O3 Arzobispo PER2 Mirador Norte, de esta ciudad, debidamente representada por la Licda. Wendy Alba, titular de la cédula de identidad y electoral núm. CED1 quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al Lic. José Manuel Santana Jerez, titular de la cédula de identidad y electoral núm. CED2 con estudio profesional abierto en ADD2 de esta ciudad.

En este proceso figura como parte recurrida, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), ente administrativo autónomo, organizado de conformidad con la Constitución de la República y la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, con su sede y oficinas principales en el O1 O4 de la ADD3 sector ADD4 de esta ciudad, debidamente representada por su directora general, Dra. PER3 titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001- 0089840-2, domiciliada y residente en esta ciudad; por órgano de abogados apoderados especiales, Dr. Máximo Esteban Viñas Flores, y los Licdos. Reynaldo Montas Ramírez, Lidia Mercedes Tejada Bueno, Diana Castillo Alcántara y José Agustín García Pérez, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. CED3 CED4 CED5 CED6 y CED7 respectivamente, con domicilio en la consultoría jurídica ONAPI, antes citada.

Figura como parte PER4 titular de la cédula de identidad y electoral núm. 22-0020318-3, domicilio y residente en la ADD5 provincia Santo Domingo; quien tiene como abogado apoderado especial al Dr. Rubén Darío Guerrero Valenzuela, titular de la cédula de identidad y electoral núm. CED8 domiciliado y residente en esta ciudad, con estudio profesional abierto en la ADD6 esquina ADD7 de esta ciudad.

Contra la sentencia civil núm. 1303-20I7-SSEN-00272, de fecha 22 de mayo de 2017, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo copiado textualmente, dispone lo siguiente:

Primero: RECHAZA el recurso de apelación interpuesto por Population Services International (PSI) en contra del señor PER5 por mal fundado. Y CONFIRMA la Resolución núm. 0040-2016 dictada en fecha 23 de marzo de 2016 por la directora general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Segundo: AUTORIZA la inscripción de la marca TIGRE (MIXTA), clase internacional 10, a favor de PER5 Tercero: CONDENA a la entidad Population Services International (PSI) al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor de los abogados PER6 PER7 y PER8 quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE

A)En el expediente constan los documentos siguientes: a) el memorial de casación depositado en fecha 11 de octubre de 2017, mediante el cual la parte recurrente invoca los medios de casación contra la sentencia recurrida; b) memorial de defensa de fecha 12 de febrero de 2019, mediante el cual la parte recurrida, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), expone sus argumentos de defensa; c) memorial de defensa de fecha 8 de noviembre de 2017, mediante el cual la parte recurrida, PER4 expone sus argumentos de defensa el dictamen de la procuradora general adjunta, PER9 de fecha 23

de septiembre de 2019, donde expresa que procede el rechazo del presente recurso.

B)Esta Sala, en fecha 26 de agosto de 2020 se celebró audiencia para conocer del indicado recurso de casación, en la cual estuvieron presentes los magistrados que figuran en el acta levantada al efecto, asistidos del secretario y del ministerial de turno; a la indicada audiencia comparecieron los abogados de ambas partes, quedando el asunto en fallo reservado para una próxima audiencia.

LA PRIMERA SALA, LUEGO DE HABER DELIBERADO

1)En el presente recurso de casación figura como parte recurrente, Population Services International (PSI), y como recurridos Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y PER1 Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se establece lo siguiente: a) PER1 solicitó a la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI), el registro de la marca "Tigre", a lo cual se opuso la sociedad comercial Population Services International (PSI), mediante el recurso de oposición que interpuso por ante la referida institución administrativa; b) el citado recurso fue acogido por el departamento de Signos Distintivos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante resolución núm. 000354, de fecha 30 de julio de 2015; c) que la aludida resolución fue recurrida en apelación administrativa por el solicitante del registro, recurso que fue acogido por la Dirección de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) en virtud de la resolución núm. 0040-2016, de fecha 23 de marzo de 2016, revocando la resolución apelada y ordenando el registro de la marca "Tigre" a favor de PER4 d) esta última decisión fue recurrida en apelación, la corte rechazó el recurso y confirmó el fallo apelado mediante la sentencia objeto del presente recurso de casación.

2)La parte recurrente, en sustento de su recurso, invoca los medios de casación siguientes: primero: violación de los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil. Falta de motivos y Desnaturalización de los hechos; segundo: Violación al Derecho de Defensa.

3)En el desarrollo de sus medios de casación, reunidos para su estudio por su vinculación, la parte recurrente alega que la corte incurrió en desnaturalización de los hechos, ya que el elemento figurativo que debía ser tomado en cuenta por ser común entre las marcas es las "garras", sin importar la orientación, lo que no estableció; que la solicitud realizada a la corte, no se trata de una comparación marcaria, que de como resultado la valoración de si hay o no semejanza, más bien, es una omisión que hizo la directora ejecutiva de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) en su resolución No. 0040-2016, de fecha 23 de marzo del 2016, en la que obvia referirse al elemento común de las marcas en cuestión, por lo tanto, la corte no expresa apropiadamente en la especie los fundamentos de su decisión, de manera que, adolece de falta de motivación, lo cual vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso del recurrente.

4)La parte recurrida, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), se defiende indicando que de una simple lectura de la sentencia hoy recurrida puede verificarse que la misma responde de manera amplia y sustancial a todos y cada uno de los puntos de hecho y de derecho planteados por todas las partes envueltas en el proceso, de manera que carece de fundamento lo argumentado por la hoy recurrente quien por demás eleva el presente recurso con la única intención de pretender ser favorecido con una sentencia sin tener la razón, ya que quiere le sean reconocidos derechos que sobrepasan lo establecido por la ley "las garras" de los signos en pugna; que en la página 7 de la sentencia hoy recurrida está claramente plasmado el análisis efectuado por el tribunal a-qua respecto a todos los componentes de las marcas en pugna y por tanto está incluido lo relativo a

este elemento (“las garras”). Por tanto, muy por el contrario, a lo alegado por la recurrente, en el caso de la especie todos los puntos fueron debidamente respondidos de manera muy amplia en la sentencia hoy recurrida, así como también en las demás instancias que han sido apoderadas para el conocimiento del caso.

5)Por otro lado, PER4 expone en su memorial de defensa que la recurrente es titular de la marca Panté con la cual, la marca Tigre no tiene similitud, con nada que se encuentre registrado ni gramatical ni ortográfica ni sonora ni en su diseño industrial y/o diseño gráfico; que pretender el no registro de la marca Tigre, constituye una necedad; que aunque los productos protegidos por los signos en controversia resulten ser similares o relacionados, lo cual no ocurre en el presente caso, esto no necesariamente se traduce en la no posibilidad de coexistencia en el mercado, dado que de ser así, estaría cuartando la libre competencia, de modo que para que pueda ser vedada la coexistencia marcaría, es preciso que las marcas evaluadas puedan ser pasibles de ser confundidas por el consumidor medio de los productos que distingue.

6)La corte motivó la decisión en el sentido siguiente: “Las marcas en conflicto se refieren al mismo producto, a condones o preservativos. Lucen de igual tamaño. No obstante, el análisis visual del envase del producto tiene notorias diferencias, como son: > La ubicación del nombre de la marca. Panté una sola vez en la parte superior centrada. Tigre en el centro y repetido el nombre en forma de columna tres veces hacia abajo y de color azul fuerte. > El color. Panté de fondo negro. Tigre de fondo amarillo eléctrico. > Los signos: Panté tiene tres líneas en forma de garras en el centro, cuyos colores varían según el sabor del producto. Se destacan las garras. Tigre tiene tres líneas más finas en dirección contraria y sobre el nombre de la marca. Es decir, que tal como lo ha valorado la Resolución atacada, las denominaciones que acompañan los elementos figurativos son diferentes por lo que no tienen semejanza conceptual. En cuanto a los signos, ambas tienen diferentes tipos de letras y ubicación, así como una impresión diferente con combinación de colores distintas. La marca Panté tiene fondo negro con letras blancas mientras que tigre tiene fondo amarillo con letras azules. De lo que se concluye que, por sus diferencias visuales y gráficas, permiten su coexistencia en el mercado sin causar confusión en los consumidores; por lo cual, esta Sala de la Corte entiende pertinente confirmar la Resolución y en consecuencia autorizar la inscripción de la marca Tigre (Mixta) clase internacional 10, solicitada por el señor PER5

7)Debido a los alegatos invocados por la parte recurrente, resulta útil y pertinente que esta Primera Sala realice algunas puntualizaciones; en ese sentido, es preciso señalar, que un signo notoriamente conocido es aquel distinguido por el sector pertinente del público o de los circuitos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido de conformidad con el artículo 70, de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial; asimismo, dicho texto legal establece que una marca es cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas.

8)En ese orden de ideas, la función principal de las marcas, reconocida de manera generalizada por la doctrina y la jurisprudencia, es la distintiva, la cual permite al consumidor identificar el producto o servicio que le satisface; en ese sentido, al tenor del artículo 74, literal a), de la aludida Ley núm. 20-00, no podrá ser registrada como marca un signo que afecte el derecho de un tercero, específicamente cuando sea idéntico o se asemeje a la marca prioritaria, de forma que pueda crear confusión en el consumidor, ya sea porque distinguen productos que pertenecen a la misma clase, o productos que aun cuando no pertenecen a la misma clase, pueden ser asociados o vinculados; que esta restricción, además de tener por objeto la protección de los derechos de terceros con marcas registradas, también tiene por finalidad la protección del consumidor que, no encontrándose

debidamente informado, puede confundir un producto por otro, por la relación de las marcas que los distinguen.

9)Igualmente, ese riesgo de confusión se determina cuando desde la óptica del consumidor, es presumible que el titular de la marca prioritaria se encuentra conectado jurídica o económicamente con quien pretende utilizar el signo similar, o cuando debido a la semejanza entre los signos distintivos existe el riesgo de que sea adquirido un producto pensando que se trata de otro; en consecuencia, para la determinación de si existe o no confusión entre marcas no solo debe valorarse la grafía de estas, sino que también se requiere una valoración in concreto, en la que se pondere la similitud o semejanza entre los dos signos; asimismo, debe determinarse esa similitud en los planos auditivo, visual y semántico, no siendo necesario que la semejanza se encuentre en todos los planos para la anulación del registro considerado no prioritario.

10)Además, cabe resaltar, que la jurisprudencia internacional sobre derecho marcario ha establecido que el carácter descriptivo en una marca se refiere a elementos que definen un producto determinado, ya sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto o con sus propiedades, o porque expresa el tipo, peso, medida, función o destino de la mercancía, no cumpliendo los vocablos descriptivos en una marca la función marcaria strictu sensu, que permite distinguir un producto o servicio de otro, pero desde el punto de vista de la empresa con el propósito de individualizar los productos que elabora, y del consumidor para identificar la procedencia y calidad del bien que desean adquirir; debido a que solo aluden a la naturaleza o a las características de los productos o servicios.

11)En el caso que nos ocupa, del estudio de la sentencia impugnada se advierte que la corte a qua rechazó el recurso de apelación incoado por la entonces apelante, ahora recurrente, confirmando la resolución núm. 0040-2016, de fecha 23 de marzo de 2016, que ordenó el registro de la marca “Tigre” fundamentada en que entre esta y la marca “Panté” no existía ninguna similitud fonética ni semántica, ya que contrario a lo que establece la recurrente, la alzada observó entre otros elementos distintivos, el de las “garras” que alga la recurrente, la cual estableció, que las que pertenecen a Tigre tiene tres líneas más finas en dirección contraria y sobre el nombre de la marca, mientras que las de Panté tiene tres líneas en forma de garras en el centro, cuyos colores varían según el sabor del producto, de lo que dedujo que las denominaciones que acompañan los elementos figurativos son diferentes por lo que no tienen semejanza conceptual y en cuanto a los signos, ambas tienen diferentes tipos de letras y ubicación, así como una impresión diferente con combinación de colores distintas, concluyendo que es posible su coexistencia en el mercado sin causar confusión en los consumidores y, por tanto, perfectamente registrable.

12)Conforme al razonamiento expuesto, contrario a lo argumentado por la parte recurrente la alzada aplicó y valoró los hechos en su justa dimensión, sin incurrir en el vicio de desnaturalización de los hechos, puesto que, de la sentencia impugnada, así como de los documentos depositados en el expediente formado al efecto de este recurso de casación, se evidencia que, en efecto, ambos signos distintivos tienen características distintas, que aunque comparten un elemento, en apariencia común, es decir, “las garras”, es evidente que estas, tal como observó la alzada, tienen posición y tamaño diferente, que no conducen a confusión, por lo tanto, pueden coexistir, lo que refiere a que dos empresas distintas utilizan una marca igual o similar para comercializar un producto o servicio, sin que una interfiera en los negocios de la otra.

13)En cuanto a la falta de motivos, conforme al contenido del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe contener los fundamentos en los que el tribunal basa su decisión, entendiéndose por motivación la forma en la que el tribunal expone de manera clara y ordenada las cuestiones de hecho y de

derecho que sirvieron de soporte a su sentencia. En ese orden de ideas, esta Corte de Casación ha comprobado que la sentencia impugnada no está afectada de un déficit motivacional, al contrario, esta contiene una congruente y completa exposición de los hechos y circunstancias de la causa, así como una motivación suficiente, pertinente y coherente que justifica satisfactoriamente la decisión adoptada, lo cual le ha permitido a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ejercer su poder de control y determinar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación del derecho, contrario a lo que se alega, motivos por los que procede rechazar los medios examinados y con ello el presente recurso.

14)Al tenor del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, toda parte que sucumba será condenada al pago de las costas del procedimiento.

Por tales motivos, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 25 de 1991; y los artículos 1, 2, 5, 6, 11, 13, 15 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación; 141 del Código de Procedimiento Civil y 1315 del Código Civil.

FALLA:

ÚNICO: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por Population Services International (PSI), contra la sentencia núm. 1303-20I7-SSEN-00272, de fecha 22 de mayo de 2017, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por los motivos antes expuestos.

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno, Vanessa E. Acosta Peralta y Napoleón R. Estévez Lavandier

César José García Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICO, que la sentencia que antecede fue dada y firmada por los jueces que figuran en ella, en la fecha arriba indicada.

www.poderjudici