REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Exp. núm.: 001-033-2022-RECA-02576
Recurrente: Mediconnect, SRL.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y comparte
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

SCJ-TS-24-0576

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, competente para conocer las materias de *tierras, laboral, contencioso administrativo y contencioso tributario*, regularmente constituida por los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, presidente, Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello F. y Rafael Vásquez Goico, jueces miembros, asistidos por la secretaría de la Sala, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo, Distrito Nacional, en fecha **30 de abril de 2024**, años 181° de la Independencia y 161° de la Restauración, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Apoderada del recurso de casación interpuesto por la sociedad comercial Mediconnect, SRL. contra la sentencia núm. 0030-04-2022-SSEN-00550 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante.

Exp. núm.: 001-033-2022-RECA-02576
Recurrente: Mediconnect, SRL.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y comparte
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

I. Trámites del recurso

1. El recurso de casación fue interpuesto mediante memorial depositado en fecha 28 de noviembre de 2022 en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia suscrito por el Dr. Emmanuel Esquea Guerrero y los Lcdos. Christian Esquea Mota y Álvaro García Taveras, actuando como abogados constituidos de la sociedad comercial Mediconnect, SRL., representada por PER1

2. Sobre la defensa de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) es necesario indicar que en materia contencioso administrativa, los poderes públicos se encuentran permanentemente representados por el Procurador General de la República, por aplicación de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley núm. 3726-53 sobre Procedimiento de Casación, 6 de la Ley núm. 1486-38 sobre Representación del Estado en los Actos Jurídicos, así como el párrafo II del artículo 60 de la Ley núm. 1494-47 que instituye la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 26 y 30 de la Ley núm. 133-11 Orgánica del Ministerio Público y 166 de la Constitución dominicana.

3. Mediante dictamen de fecha 12 de mayo de 2023 suscrito por la Lcda. Ana María Burgos, la Procuraduría General de la República consideró que procede rechazar el presente recurso de casación.

Exp. núm.: 001-033-2022-RECA-02576
Recurrente: Mediconnect, SRL.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y comparte
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

4. El recurso de casación que nos ocupa fue depositado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley núm. 2-23 de fecha 17 de enero de 2023 sobre Recurso de Casación, sin embargo aplican las disposiciones del artículo 93 que establecen: *…queda suprimida la obligación … de celebración de audiencias, si todavía no se ha convocado a las partes a audiencia, respecto de los recursos de casación en curso, considerándose que tales expedientes estarán en estado de fallo cuando se encuentren en condiciones de fijación de audiencia bajo el viejo régimen del procedimiento de casación.*

II. Antecedentes

5. Mediante comunicación de fecha 31 de octubre de 2019 la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) le informó a la entidad Mediconnect, SRL., que su solicitud de registro de marca "IDA Healthcare", fue objetada por una posible afectación de derechos de un tercero por resultar parecido en el aspecto gráfico y fonético al registro realizado por la entidad Imágenes Diagnósticas Actualizadas (IDA).

6. Mediante formulario de respuesta a objeción núm. 174842 la sociedad comercial Mediconnect, SRL., indicó a la administración que su propuesta de marca no se parece a la de Imágenes Diagnósticas Actualizadas (IDA).

7. En fecha 7 de enero de 2020 la sociedad comercial Mediconnect, SRL., solicitó nuevamente el registro de la marca "IDA Healthcare", bajo la clase

Exp. núm.: 001-033-2022-RECA-02576
Recurrente: Mediconnect, SRL.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y comparte
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

44 cuya actividad es proteger la prestación de consultas médicas, terapias y tratamientos *online* a través de una aplicación *web*.

8. En fecha 13 de enero de 2020, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) le comunicó a la sociedad comercial Mediconnect, SRL., que su solicitud de registro fue objetada y que la objeción persiste, debido a que la respuesta de la solicitante no subsanó la objeción planteada por la administración porque el signo registrado y el solicitado tienen como distintivos el elemento IDA y están relacionadas en cuanto a los servicios que ofrecen.

9. Mediante formulario de respuesta E/201M3837 la sociedad comercial Mediconnect, SRL., solicitó el cambio de registro de marca por el de registro de rótulo anexando el diseño.

10. En fecha 14 de julio de 2020, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) le comunicó a la sociedad comercial Mediconnect, SRL., que en su solicitud de rótulo "IDA Healthcare", el elemento predominante es el signo "IDA" con parecido gráfico y fonético con el registro de Imágenes Diagnósticas Actualizadas (IDA), y puede crear riesgo de asociación lo que constituyó un factor para negar la solicitud.

11. Mediante resolución de denegación definitiva RO-(206-2020) de fecha 3 de agosto de 2020 la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)

negó la solicitud de registro núm. 2019-43837 de fecha 20 de julio de 2020 correspondiente al signo "IDA Healthcare", por no haberse subsanado las objeciones. Posteriormente, en fecha 8 de septiembre de 2020 la sociedad comercial Mediconnect, SRL., incoó un recurso de apelación administrativa rechazado mediante resolución núm. 00109-2021 de fecha 13 de mayo de 2021.

12. No conforme, la sociedad comercial Mediconnect, SRL., interpuso un recurso contencioso administrativo en procura de que fuera revocada la resolución que rechaza el recurso de apelación, dictando la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo la sentencia núm. 0030-04-2022-SSEN-00550 de fecha 12 de septiembre de 2022, objeto del presente recurso de casación y que textualmente dispone lo siguiente:

"PRIMERO: RECHAZA la excepción de incompetencia promovida por la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), por las razones expuestas en la parte correspondiente de la presente sentencia. **SEGUNDO**: DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma, el Recurso Contencioso Administrativo, incoado en fecha 13 de julio de 2021, por la entidad MEDICONNECT SRL., contra la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), por cumplir con los requisitos legales previstos para la materia. **TERCERO:** RECHAZA en cuanto al fondo el Recurso Contencioso Administrativo, interpuesto la entidad MEDICONNECT SRL., por las razones antes expuestas, en consecuencia, confirma en todas sus partes la Resolución núm. 00109-2021, emitida por la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), por estar fundamentada en derecho. **CUARTO:** Declara el proceso libre de costas.

Exp. núm.: 001-033-2022-RECA-02576
Recurrente: Mediconnect, SRL.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y comparte
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

QUINTO: Ordena que la presente sentencia sea comunicada por secretaría a la parte recurrente, MEDICONNECT SRL., a la parte recurrida, OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) y a la PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA, partes envueltas en el caso. **SEXTO**: Ordena que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo" (sic).

III. Medios de casación

13. La parte recurrente invoca en sustento de su recurso de casación los siguientes medios: "**Primer medio**: Falta de motivos y de base legal. **Segundo medio**: Omisión de estatuir. **Tercer medio**: Violación al derecho de defensa" (sic).

IV. Considerandos de la Tercera Sala, después de deliberar

Juez ponente: **Rafael Vásquez Goico**

14. De conformidad con lo que establece la Constitución de la República, el artículo 9 de la Ley núm. 156-97 de fecha 10 de julio de 1997, que modificó la Ley núm. 25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y el artículo 1° de la Ley núm. 3726-53 del 29 de diciembre de 1953 sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08 del 19 de diciembre de 2008, esta Tercera Sala es competente para conocer del presente recurso de casación.

Exp. núm.: 001-033-2022-RECA-02576
Recurrente: Mediconnect, SRL.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y comparte
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

15. Para apuntalar su segundo medio de casación propuesto el cual se analiza en primer orden por convenir a la solución dispensada al caso, la parte recurrente alega, en esencia, que en su recurso contencioso administrativo concluyó solicitando "*REVOCAR en todas sus partes la Resolución Núm. 000109-2021, dictada por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) en fecha 11 de mayo del 2021, por motivos expuestos*"; que los motivos expuestos a los que hace referencia la exponente se sustentan en la violación del principio de igualdad de trato y del derecho a la igualdad, la cual fue debidamente fundamentada y probada con el depósito bajo inventario de seis (6) documentos que demuestran el registro por parte de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) de nombres comerciales con palabras y actividades similares y que no fueron ponderados por el tribunal *a quo;* que en su escrito justificativo de conclusiones la exponente ratificó la violación del principio de igualdad de trato y del derecho de igualdad como motivo de revocación de la resolución núm. 00109-2021, exponiendo como fundamento constitucional y legal los artículos 39 de la Constitución y 3 numeral 5 de la Ley núm. 107-13; que el tribunal *a quo* no hace alusión a los planteamientos señalados, a pesar de haber quedado demostrada la vulneración planteada resultando un medio articulado de manera formal y preciso ante los jueces del fondo como fundamento de la revocación de la resolución impugnada que no fue

ponderado ni respondido, configurándose el vicio de omisión de estatuir, razón por la que la sentencia atacada debe ser casada.

16. Al tenor de los argumentos planteados por la parte recurrente, es preciso citar las conclusiones en las que sustentó su recurso contencioso administrativo, que terminó con la sentencia que se impugna, consignadas en las páginas 4 y 5 de la indicada decisión, a saber:

"PRIMERO: DECLARAR bueno, válido y admisible en cuanto a la forma y el fondo el presente Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por Mediconnect, S. R. L., contra la Resolución Núm. 000109-2021, dictada por el director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en fecha 11 de mayo del 2021, por haber sido interpuesto conforme a derecho y a las leyes que rigen la materia. SEGUNDO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución Núm. 000109- 2021, dictada por el director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) en fecha 11 de mayo del 2021, por motivos expuestos. TERCERO: ORDERNAR a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a registrar a favor de Mediconnect, S. R. L. el Rótulo "IDA HEALTHCARE" para protegerlas actividades detalladas más abajo las cuales se encuentran bajo la clase 44 (Servicios Médicos) de la Clasificación de Niza: Servicio de consultas psicológicas (Psicoterapia) vía online y presencial para tratar: adiciones, ansiedad, autoestima, crisis y traumas, depresión, discapacidad intelectual, duelos y pérdidas, fobias, manejo de estrés, orientación para padres, orientación proyecto de vida, terapia de parejas, trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad. trastorno de estrés post traumático, trastorno de personalidad, trastorno del espectro bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos alimenticios, trastornos de sueño, trastornos del espectro esquizofrénico, trastornos disruptivos, del control de impulsos y la conducta: Servicio de consultas psiquiátricas vía online y presencial: Manejo de enfermedades crónicas, tales

como; asma, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardiaca y problemas de tiroides: Realización de pruebas de alergias: Indicación de terapias y tratamientos. CUARTO: Emitir un Auto autorizando a Mediconnect, SRL, a emplazar y a notificar a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y a la Procuraduría General Administrativa, el presente recurso contencioso administrativo. QUINTO: DECLARAR de oficio las costas por tratarse de una materia administrativa" (sic).

17. Para fundamentar su decisión, el tribunal *a quo* expuso los motivos que se transcriben a continuación:

"APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS... 22. Que ha sido jurisprudencia constante, "Que las conclusiones de las partes son las que atan al juez y fijan la extensión del litigio". Por lo que, tomando en cuenta que, en el caso de la especie, las conclusiones del recurrente se circunscriben en principio a la nulidad de la resolución atacada emitida por la administración a través de la cual rechazó en cuanto al fondo el recurso de apelación por vía administrativa interpuesto en contra de la Resolución núm. RO-(2016-2020) de fecha 03 de agosto de 2020. 23. El presente caso tiene su origen en la objeción realizada por la OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) a la solicitud de registro de rotulo presentada por la recurrente, entidad MEDICONNECT, SRL., por lo cual recurrió en apelación dicha decisión y fue rechazada, mediante la resolución hoy impugnada. 24. Es oportuno recordar que para los efectos de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial, se entenderá por marca, "cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apta para distinguir los productos o servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas"; dicha norma también establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante el registro; 25. La entidad MEDICONNECT, SRL., recurrente ante esta jurisdicción, ha argumentado, en resumen, que el rótulo que pretende registrar IDA

Exp. núm.: 001-033-2022-RECA-02576
Recurrente: Mediconnect, SRL.
Recurrido: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y comparte
Materia: Contencioso administrativo
Decisión: Casa

HEALTHCARE sí puede co-existir con IMÁGENES DIAGNOSTICAS ACTUALIZADAS IDA, pues el rótulo IDA HEALTHCARE tiene elementos visuales, gramaticales y fonéticos suficientes para no crear ninguna tipo de asociación ni confusión, así como también de que la OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), desnaturalizó los hechos y no ponderó documentos decisivos depositados, como es la sentencia núm. 38 del 29 de enero de 2014, emitida por la Suprema Corte de Justicia, lo que es causal suficiente para su revocación. Además de esto, la recurrida, yerra al establecer que IDA es el elemento preponderante del rótulo IDA HEALTHCARE; IDA es un acrónimo que en el caso del signo registrado significa Imágenes Diagnosticas Actualizadas, en el caso de ellos significa Inmediate Doctor Access. 26. Por su lado, la parte recurrida OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), aduce que la objeción es debido a que la respuesta dada por la parte hoy recurrente no subsana la objeción planteada por esa oficina, en vista de que ambos signos tienen como distintivos el elemento IDA, independientemente de lo que signifique en cada caso, lo que cabe destacar es que es el mismo distintivo para ambas marcas, los cuales están relacionados en cuanto a los servicios que ofrecen, por tanto no podemos concederle el registro de su solicitud, pues estaríamos afectando un derecho de terceros. Que el hecho de que "IDA" sea un acrónimo o combinación de ciertas palabras no es lo predominante, el resultado es que el IDA es el común denominador en ambos casos. 27. El Artículo 74 de la Ley 20-00.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros, establece: "..." 28. La Dirección de Signos Distintivos de la OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) subsumió los hechos al artículo 114 de la Ley 20-00, según el cual: Un nombre comercial no puede estar constituido, total o parcialmente, por una designación u otro signo que. por su índole o por el uso que pudiera hacerse de él, sea contrario a la moral o al orden público, o sea 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. 29. Así las cosas, de las pruebas y argumentos aportados por las partes, esta Sala entiende que las actuaciones de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), han sido apegadas a la referida normativa art. 114 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, actuando de acuerdo al principio de razonabilidad, las garantías mínimas y a una correcta valoración del caso, pues si bien los términos IDA en ambos casos, tiene un significado distinto, se hizo advertencia de que existía con prelación a su solicitud el registro de la marca:

Reg. 433164	03/03/2016	IMÁGENES DIAGNOSTICAS ACTUALIZADAS IDA	NC	PER2

30. Lo que no constituye una afectación a sus derechos a registrar un rótulo, sino de una protección íntegra de los derechos que cuentan con una prelación sobre un tercero, y a la vez del consumidor quien eventualmente podría ser perjudicado al confundir las actividades comerciales de ambas entidades, motivos por los que se rechaza el recurso contencioso administrativo, tal y como se hará constar en la parte dispositiva del presente recurso...” (sic).

18. Esta Tercera Sala luego de analizar la sentencia impugnada y los documentos que sirven de sustento al presente recurso de casación, pudo corroborar que aunque fue recogido en el apartado “Pretensiones de las partes” en la pág. 4, que en el ordinal Segundo de las conclusiones de la parte recurrente que solicita revocar en todas sus partes la resolución núm. 00109-2021 por los motivos expuestos, no se observa que los jueces del fondo hayan procedido a ponderar, como era su deber, los fundamentos del

recurso violentando de esta manera el principio de congruencia procesal que busca vincular a las partes y al juez al debate y que exige que toda sentencia cumpla con la debida correspondencia entre la pretensión, la defensa, la prueba y la decisión; situación que no se cumple en el presente caso como consecuencia de la falta de ponderación en que incurrió el tribunal *a quo,* dejando sin respuesta uno de los fundamentos del pedimento que fue planteado por la parte recurrida, por tanto, resultaba determinante que los jueces lo evaluaran.

19. Aunado a lo antes expuesto se observa que los jueces del fondo establecieron en el párrafo 22 de la pág. 16 que las conclusiones de las partes son las que atan al juez y fijan la extensión del litigio, sin embargo, los fundamentos de la solicitud de revocación de la resolución impugnada no fueron debidamente ponderados, máxime cuando formaban parte fundamental de sus conclusiones y fueron aportadas pruebas que sustentaron sus alegatos[1].

20. La sentencia debe contener los motivos en que fundamenta su fallo en cumplimiento del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, contestando así las conclusiones explícitas y formales de las partes, sean estas principales, subsidiarias o medios de inadmisión, mediante una

[1] Tanto el recurso contencioso administrativo, como el escrito justificativo de conclusiones han sido aportados al presente recurso de casación y figuran recibidos ante la secretaría del Tribunal Superior Administrativo.

motivación suficiente y coherente[2], así como también deben responder aquellos medios que sirven de fundamento a las conclusiones de las partes cuando éstos hayan sido articulados de manera formal y precisa y no dejan duda alguna de la intención de las partes de basar en ellos sus conclusiones[3].

21. De lo antes expuesto se desprende que los jueces del fondo incurrieron en el vicio denunciado por la parte recurrente ya que quedó configurada la omisión de estatuir por el hecho de que al emitir la sentencia impugnada el tribunal *a quo* no ponderó con razones válidas, suficientes y justificadas sobre una parte de los pedimentos de la entidad Mediconnect, SRL., en su recurso contencioso administrativo y escrito justificativo de conclusiones, por lo que la sentencia dictada ha sido como consecuencia de la instrucción deficiente en que incurrieron los jueces del fondo al no valorar en toda su dimensión el caso juzgado; en consecuencia, procede acoger el presente recurso y casar con envío la sentencia impugnada.

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, el cual expresa que *siempre que la Suprema Corte de Justicia casare una sentencia enviará*

[2] Cas. Civ. núm. 3, de fecha 6 de marzo 2022, BJ. 1096. Pp. 54-62.
[3] Cas. Civ. núm. 6, 6 de marzo 2002, BJ. 1096, págs. 82-88.

el asunto ante otro tribunal de la misma categoría del que procede la sentencia que ha sido objeto de casación.

23. La Ley núm. 1494-47 que Instituye la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone en su artículo 60, párrafo III, aún vigente en este aspecto, *en caso de casación con envío, el tribunal estará obligado, al fallar nuevamente el caso, a atenerse a las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia en los puntos de derecho que hubiesen sido objeto de casación*; artículo que además en el párrafo V del precitado artículo indica que *en el recurso de casación en materia contenciosa administrativa no hay condenación en costas,* lo que aplica en el caso.

V. Decisión

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con la Constitución de la República, la norma legal aplicada al caso, la doctrina jurisprudencial observada y sobre la base de los motivos expuestos, dicta por autoridad y mandato de la ley la siguiente decisión:

FALLA

ÚNICO: CASA la sentencia núm. 0030-04-2022-SSEN-00550 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del

presente fallo y envía el asunto ante la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo.

Firmado: Manuel Alexis Read Ortiz, Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello F. y Rafael Vásquez Goico.

César José García Lucas, Secretario General de la Suprema Corte de Justicia, certifico y doy fe que la presente sentencia ha sido firmada digitalmente por los jueces y el secretario que figuran en la estampa.

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Rafael Vasquez Goico
Manuel R. Herrera Carbuccia
Moises A. Ferrer Landron
Manuel A. Read Ortiz
Anselmo A. Bello Ferreras
Cesar J. Garcia Lucas
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/OU5S-7I5W-9XXC-VXTT