SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DE 2024, NÚM. SCJ-PS-24-1554

Sentencia impugnada:	Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 20 de abril de 2018.
Materia:	Civil.
Recurrente:	Novus, Inc.
Abogados:	María del Pilar Troncoso y Alexander Ríos Hernández.
Recurrido:	Maker's Shoes.

Juez ponente: *Samuel Arias Arzeno.*

Decisión: Casa.

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 magistrados Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia en funciones de presidente de la Primera Sala, Pilar Jiménez Ortiz y Samuel Arias Arzeno, miembros, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha **25 de julio de 2024,** año 181° de la Independencia y año 161° de la Restauración, dicta la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por Novus, Inc.; la cual tiene como abogados constituidos a los Lcdos. María del Pilar Troncoso y Alexander Ríos Hernández, de generales que constan anotadas en el expediente.

En este proceso figura como parte recurrida Maker's Shoes; contra la cual fue pronunciado el defecto mediante resolución núm. 00760/2021, de fecha 27 de octubre de 2021, dictada por esta Primera Sala.

Contra la sentencia civil núm. 026-03-2018-SSEN-00192, de fecha 20 de abril de 2018, emitida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo copiado textualmente dispone lo siguiente:

***Primero**: pronuncia el defecto en contra de la entidad Maker Shoes/Impexa, por falta de comparecer no obstante citación legal. **Segundo**: En cuanto al fondo rechaza el recurso, y en consecuencia confirma la resolución impugnada, por los motivos antes expuestos. **Tercero**: comisiona al ministerial Miguel Odalis Espinal Tobal, de estrados de esta sala de la corte, para la notificación de la presente sentencia.*

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE:

A) Constan: **a)** memorial de casación depositado en fecha 12 de julio de 2018, mediante el cual se recurre en casación la sentencia arriba indicada; **b)** resolución núm. 00760/2021, de fecha 27 de octubre de 2021, dictada por esta Primera Sala, mediante la cual fue pronunciado el defecto contra la parte recurrida.

B) Este expediente fue remitido de la secretaría general a la secretaría de esta sala el 18 de octubre de 2023. En virtud de las facultades conferidas por el artículo 93 de la Ley núm. 2-23, del 17 de enero de 2023, sobre Recurso de Casación, esta Primera Sala prescinde de la necesidad de celebración de audiencia y del dictamen del Ministerio Público.

C) El artículo 5 de la Ley núm. 25-91, modificado por la Ley núm. 156-97, dispone en su parte final que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando lo juzgue conveniente, presidirá cualquiera de las salas de la corte. El magistrado presidente se une a las labores de despacho de los expedientes en materia civil y comercial en virtud de que el magistrado Justiniano Montero Montero se encuentra de licencia y la magistrada Vanessa Acosta Peralta de vacaciones. En este orden, y al amparo de la disposición del artículo 6 de la citada Ley núm. 25-91, que permite a la sala constituirse válidamente con tres de sus miembros, esta sentencia ha sido adoptada por unanimidad por quienes figuran firmándola.

LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO:

1) En el presente recurso de casación figura como parte recurrente Novus, Inc. y como parte recurrida Maker's Shoes. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos contenidos en ella, se advierte lo siguiente: **a)** la parte recurrente interpuso un recurso de oposición contra la solicitud de registro núm. 2011-20705, de fecha 25 de agosto de 2011, presentada por la recurrida, relativo a la marca ***M Maker's*** (mixta) clase internacional 25 y

35. Dicho recurso fue acogido mediante la resolución núm. 0000465, de fecha 27 de diciembre de 2012, emitida por el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), debido a la semejanza que existe entre la marca solicitante y la marca impugnante (***Bakers***), lo que hace imposible su coexistencia en el mercado sin crear error o confusión en el público consumidor; **b)** esta decisión fue apelada por la hoy recurrida y solicitante del registro, acción que fue acogida parcialmente mediante la resolución núm. 0112-2016, de fecha 5 de agosto de 2016, emitida por la Directora General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), que decidió revocar parcialmente la resolución impugnada, al entender que en virtud del principio de especialidad ambas marcas podían coexistir en el mercado, de manera que autorizó el registro de la marca ***M Maker's*** en la clase internacional 35 y excluyó el registro para la clase internacional 25 (*calzados*), para proteger el derecho de la marca ***Bakers***; **c)** esta resolución fue objeto de un recurso de apelación interpuesto únicamente por Novus, Inc. (***Bakers***), el cual fue rechazado conforme los motivos que constan en el fallo hoy impugnado en casación.

2) En su memorial de casación la parte recurrente invoca el medio siguiente: **único**: falta de respuesta a conclusiones y omisión de estatuir; violación a los artículos 74, literal "a" y 164 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial; errónea interpretación del principio de especialidad de las marcas.

3) En su único medio la recurrente denuncia que la corte *a qua* erró al interpretar el ámbito de aplicación del principio de especialidad en materia de derecho marcario, lo que provocó que esta incurriera en el vicio de falta de respuesta a conclusiones u omisión de estatuir. Para ello argumenta, en síntesis, que Novus, Inc., interpuso una oposición al registro de la marca ***M Maker's***, en las clases internacionales 25 y 35 solicitada por la recurrida Maker's Shoes, fundamentada en que la marca ***Bakers*** está registrada en la clase internacional 25. Que dicha decisión fue acogida en principio, sin embargo, producto de un recurso de apelación interpuesto por la solicitante, se revocó parcialmente la decisión y se le otorgó el registro a la marca ***M Maker's*** únicamente bajo la clase internacional 35, decisión fue objeto del recurso de apelación que resultó con la sentencia que ahora se impugna. Sostiene, que su recurso estuvo fundamentado en que ***(i)*** que la marca ***Bakers*** se dedica a la comercialización de calzados, contenido en la clase internacional 25 y la solicitante Maker's Shoes pretende comercializar calzados bajo la marca ***M Maker's,*** por lo que existe una relación intrínseca entre los productos que son ofrecidos por *Bakers* y los servicios ofrecidos por *M Maker's;* ***(ii)*** que dicho registro se enmarca dentro de las prohibiciones del artículo 74, literal "a" de la Ley 20-00; pues bajo la clase 25 amparan

los mismos productos y en cuanto a la clase 35 son relacionados, así como al artículo 164 de la Ley 20-00.

4) En tal sentido, continúa argumentando la recurrente que la alzada debía ponderar si los servicios de la clase internacional 35 pueden vincularse o no con "calzados", y por tanto si las marcas involucradas podían coexistir; sin embargo, al rechazar sus pretensiones hace una incorrecta aplicación del principio de especialidad; alega que este principio no limita la protección de una marca a un producto o servicio contenidos en una clase de la Clasificación Internacional de Niza en la cual se haya registrado la marca, reputando a los productos o servicios de otra clase como diferentes por el simple hecho de estar en otra, sino que -según argumenta- limita la protección de una marca al producto o servicio en sí mismo, en caso de que estos fueran similares, idénticos o que corran el riesgo de ser vinculados o asociados con la empresa titular de una marca ya registrada, sin importar que estén o no en la misma categoría. Añade que esto también provocó una violación a los artículos 74, literal "a" y 164 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, pues permitió el registro de la marca ***M Maker´s*** que es idéntica o similar a otra ya registrada como lo es ***Bakers***, susceptibles de ser relacionadas. Finalmente, argumenta que la alzada basó su decisión en un hecho no controvertido, relativo a que el registro fue otorgado a ***M Maker's*** bajo la clase internacional 35, mientras que ***Bakers*** está registrado en la clase internacional 25, por lo que pueden coexistir, sin embargo, el hecho controvertido fue precisamente que, por la naturaleza de las marcas, esto es, que ambas se dedican a la venta y comercialización de calzados, sí pudieran generar la confusión; todo lo cual alega que fue ignorado por la Corte *a qua* en su decisión, incurriendo así en los vicios que le imputa al fallo.

5) Mediante la resolución núm. 00760/2021, de fecha 27 de octubre de 2021, esta Primera Sala, pronunció el defecto contra la parte recurrida.

6) La corte *a qua* rechazó el recurso presentado por la parte hoy recurrente y confirmó la resolución impugnada que otorgó el registro de la marca ***M Maker's*** bajo la clase internacional 35 a la parte recurrida, sobre la base de los motivos siguientes:

La parte recurrente invoca como textos legales en virtud de los hechos por ella señalados, el literal a, del artículo 74 de la Ley 20-00, el cual prescribe, que (…), así como la no aplicación del principio de la especialidad de marca, y sostiene sobre el particular que: "El principio de especialidad permite que una marca que está registrada para productos cárnicos por ejemplo, pueda convivir con otra similar o idéntica dedicada a bebidas y con otra identificando sal comestible dentro de un mismo territorio comercial y perteneciendo todos

a orígenes empresariales diferentes, pues los productos que representan en cada caso son de naturalezas diferentes, por lo que las marcas lo serán también". Significa que, al otorgarse un registro marcario, éste otorga protección para los productos o servicios para los cuales se concedió registro. Por esta razón, es posible la existencia y convivencia de marcas idénticas o semejantes para distinguir productos o servicios distintos y de distinto titular. Por ejemplo, es posible que convivan en la vida comercial la marca "Las Rosas" para distinguir una "Residencia de Adulto Mayor", de la clase 43, con productos de la clase 24, que distingue "ropa de cama". La cobertura es tan disímil que no genera confusión en el público consumidor. Este principio se rompe con las denominadas marcas famosas o notorias. En efecto, de darse marcas famosas a terceros, el público consumidor se confundiría con el origen empresarial de los productos o servicios, pues siempre se tendrá a considerar que el origen empresarial es el verdadero creador de la marca famosa (…) El Principio de Especialidad es la piedra angular del sistema de protección marcaria. Según este, el registro de una marca sólo confiere protección con relación a los productos o servicios contenidos en la clase en la que se ha registrado la marca. Para estos efectos, nuestro país, al igual que la gran mayoría de legislaciones en el mundo, ha acogido a la Clasificación de Niza como la referencia para determinar el contenido de las clases en las que se debe registrar una marca. La Clasificación de Niza es la siguiente en resumen, pues cada clase contiene a su vez otros productos o servicios: "Clase 35, comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por organizaciones cuya finalidad principal es: la ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o de servicios. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina", mientras que la clase 25 comprende "prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería". partiendo del hecho de que la resolución impugnada excluyó la clase internacional 25 referente a calzados de la solicitud de registro No. 2011-20705, de fecha 25 de agosto del 2011, manteniendo así la vigencia referente a que comprenda la clase 35, que se refiere a servicios de venta, advirtiéndose de dicha resolución que lo que se prohíbe, a la entidad Maker´s Shoes, es la comercialización de calzados bajo la marca M Maker's; no así, los servicios realizados a través de la clase internacional 35, puesto que en el caso de la especie no se trata de un contrato de exclusividad de venta de los calzados comercializados bajo la marca Bakers, por lo que en cuanto al alegato de la recurrente con relación a la procedencia o no de la aplicación del principio

de la especialidad, independientemente de ello, en el caso de la especie se dan dos situaciones particulares, la una lo es como se ha dicho fue excluida la comercialización de zapatos bajo la marca M Maker's, porque la marca Bakers se encuentra registrada y por tanto protegida, y la otra lo es que la clase internacional 35, se refiere a servicios que consisten en operaciones comerciales que engloban un conjunto de actividades que no son registradas o atribuidas a una marca en específico…

7) De acuerdo con las motivaciones transcritas, la corte *a qua* rechazó el recurso interpuesto contra la resolución que autorizó a Maker's Shoes a registrar la marca ***M Maker's*** bajo la clase internacional 35 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentada esencialmente en el principio de especialidad, al juzgar que -por aplicación de dicho principio- ésta podía ser registrada sin perjuicio de los derechos de la marca ***Bakers***, amparada bajo la clase internacional 25, añadiendo que *en el caso de la especie no se trata de un contrato de exclusividad de venta de los calzados comercializados bajo la marca Bakers* y que *la clase internacional 35, se refiere a servicios que consisten en operaciones comerciales que engloban un conjunto de actividades que no son registradas o atribuidas a una marca en específico.*

8) A dicho razonamiento la parte recurrente le imputa, en síntesis, ***(i)*** que consiste en una errónea aplicación del principio de especialidad; ***(ii)*** que no ha respondido el punto controvertido y los argumentaos planteados en su recurso de apelación y, ***(iii)*** que incurrió en violación a los artículos 74, literal "a" y 164 de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial.

9) El punto controvertido en este caso resulta el determinar si -como denuncia la parte recurrente- la alzada al juzgar que las marcas ***M Maker's*** *(mixta)* y ***Bakers*** (*mixta*), pueden coexistir en el mercado al estar registradas la primera en la clase internacional 35 y la segunda en la clase internacional 25, incurrió en errónea interpretación el principio de especialidad y, en consecuencia, en violación a varios artículos de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial.

10) Para los efectos de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial se entenderá por marca *cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas*. 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; por ello numerosos ordenamientos jurídicos, como el nuestro, han establecido expresamente que no se dará la protección jurídica propia de las marcas a aquella que carezca de capacidad distintiva y disponibilidad, para que esta última condición se halle presente

en la marca es necesario que la misma no haya sido objeto de registro o no esté en uso en el país donde se pretende el registro, por lo que el signo escogido debe ser considerado conforme a la ley apto para constituir una marca susceptible de registro.

11) En materia de derecho marcario rige el principio de especialidad, el cual permite que una misma marca pueda ser utilizada para designar diversidad de productos y servicios. Este principio habilita la posibilidad de registrar marcas gramatical y fonéticamente idénticas con relación a productos o servicios de clases disímiles o distintas. Para ello es utilizada la Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza de 1957, como una clasificación internacional de productos y servicios que permite categorizar las marcas para su correcto registro y protección.

12) En esta oportunidad, la parte recurrente impugna que la corte *a qua* erró en aplicar el principio de especialidad y permitir el registro de la marca ***M Maker´s*** en la clase internacional 35 (*publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina*), sin tomar en cuenta que se trata de una empresa dedicada a la venta de calzados, al igual que la marca ***Bakers***, ya registrada en la clase internacional 25 (*prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*).

13) Para lo analizado en esta oportunidad es pertinente traer a colación el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, ratificado por nuestro país, el cual establece que: *Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*

14) En tal sentido, conforme a doctrinas especializadas, difundidas y debatidas a nivel internacional y nacional, adoptadas por la jurisprudencia de esta Primera Sala, se ha establecido que una marca notoria es aquella que, debido a la intensidad en su uso ha obtenido un reconocimiento entre el público de un sector del mercado y, por tanto, concede a su titular no solo una ventaja competitiva en su sector, gozando además de una protección reforzada por parte del Estado frente a las marcas similares que pretenden

acceder al registro, aunque los productos o servicios de la marca solicitante no sean similares a los protegidos por la primera.

15) En ese orden, en los casos en que se demuestre la notoriedad de una marca y esta se encuentre registrada se le va a proteger por encima del principio de especialidad (*que hace alusión a que los derechos exclusivos que confiere una marca comercial sólo se refieren a los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, lo que se conoce como el límite externo de la protección marcaria*). Esto, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley 20-00 el cual dispone, entre otras cosas, que: *No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, en otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: a) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada o en trámite de registro en los términos del artículo 75 y siguientes, por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue*.

16) En vista de las motivaciones expuestas, esta Primera Sala, al realizar su función de control de legalidad del fallo impugnado ha verificado que la corte *a qua* incurrió en los vicios denunciados por la parte recurrente. Esto así debido a que la alzada aplicó el principio de especialidad que rige el derecho marcario, sin tomar en cuenta la excepción que sufre dicho principio cuando se trata de marcas notorias, en este caso dedicadas -en esencia- a la comercialización del mismo producto; lo que, en dado caso, otorgaría a la marca impugnante un nivel de protección reforzado, conforme fue explicado precedentemente.

17) Aunado a esto, era deber de la alzada ponderar este aspecto, ya que fue planteado por el recurrente, según se desprende de la propia sentencia impugnada, sin limitar el análisis a que ***M Maker's*** sería registrada en una clase distinta a ***Bakers***, pues de acuerdo con el artículo 74, literal "a" de la Ley núm. 20-00, antes citado, no podrá registrarse ninguna marca que pudiera resultar en perjuicio de los derechos registrados de un tercero, especialmente cuando esta pueda ser susceptible de causar confusión entre los consumidores, aspecto que fue precisamente el que debió ser valorado por la alzada.

18) En definitiva, la corte *a qua* con su decisión ha incurrido en la omisión de estatuir denunciada, la cual se configura por el hecho de no haber dado respuesta a la controversia planteada por la parte recurrente como punto fundamental en su recurso de apelación tendente a impugnar el registro de marca en cuestión; a su vez ha incurrido en violación a la ley debido a la

errónea interpretación que ha hecho del principio de especialidad, conforme fue expresado arriba. Por tales motivos, es necesario casar la sentencia impugnada y y enviar el asunto por ante otra jurisdicción de igual jerarquía al tenor de lo que dispone el artículo 20 de la Ley núm. 3726 de 1953, sobre Procedimiento de Casación.

19) Procede compensar las costas del presente proceso, debido a que la casación ha sido fundamentada en la violación de las reglas que deben ser observadas por los jueces, en aplicación del artículo 65, numeral 3) de la Ley sobre Procedimiento de Casación.

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. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008; artículo 93 de la Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación, de fecha 17 de enero de 2023; artículos 12 y 13 de la Ley 339-22, del 21 de julio de 2022, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial; 74 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

FALLA:

PRIMERO: CASA la sentencia civil núm. 026-03-2018-SSEN-00192, de fecha 20 de abril de 2018, emitida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en consecuencia, retorna la causa y las partes al estado en que se encontraban antes de dictarse la indicada sentencia y, para hacer derecho, las envía por ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones, por los motivos expuestos.

SEGUNDO: Compensa las costas del procedimiento.

Firmado: Luis Henry Molina Peña, Pilar Jiménez Ortiz y Samuel Arias Arzeno.

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 secretario que figuran en la estampa.