

S

OMPI/PI/JU/LAC/04/17

ORIGINAL: Español

FECHA: 18 de octubre de 2004



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración
del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AEKI)

y
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

TENDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA

*Documento preparado por la Sra. Francisca Gabiela García Gómez, Juez, Miembro de la
Corte Penal de Santiago, Suprema Corte de Justicia, Santiago*

INTRODUCCION

En el presente trabajo enfocaremos algunos de los tópicos objeto de estudio en el presente seminario. Para el desarrollo del mismo trataremos los aspectos relativos a los signos distintivos y la regla de titularidad de un signo, por otro lado abordaremos las patentes de invención y los modelos de utilidad, así como las condiciones que debe reunir una invención para ser protegida por la patente y los derechos del titular de la patente y la licencia.

De manera sucinta trataremos el secreto comercial (empresarial, las condiciones que se requiere para que el secreto pueda ser objeto de protección, de igual forma puntualizaremos las sanciones civiles y penales al uso no autorizado de la propiedad industrial.

En el mismo orden haremos referencia a lo relativo a las obras que pueden ser protegidas mediante el Derecho de Autor, y a la vez definiremos quien es autor de una obra, abarcando pues tanto el derecho patrimonial y moral con sus respectivas características

Por ultimo puntualizaremos lo concerniente a los derechos conexos o afines al Derecho de Autor, así como también las sanciones al uso, reproducción de una obra violando el Derecho de Autor.

Todo esto a la luz de las legislaciones que rigen la materia en el ordenamiento jurídico dominicano, como son las leyes 20-00 del año 2000 sobre Propiedad Industrial y la Ley de Derecho de Autor la 65-00 de fecha 21 de agosto del 2000.

Del mismo modo haremos un analice de algunas decisiones jurisprudenciales emitida por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales inferiores, con la finalidad de que se pueda realizar un analice comparativo con las diferentes legislaciones que estarán debidamente representada en el evento.

1.-LOS SIGNOS DISTINTIVOS

A) Definición

La ley de Propiedad Industrial la No. 20-2000 define los signos distintivos sin lugar a dudas, fundamentándose en las definiciones correspondientes a los diferentes tipos de signos distintivos, así pues tenemos que el artículo 70 letra g dispone: "Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un rotulo o un emblema."

B) Enumeración

1.- La marca: Cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas.(Art. 70 letra a Ley 20-00).

2.- El nombre comercial: El nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento. (Art. 70 letra d LEY 20-00).

3.- Rotulo de establecimiento: Cualquier signo visible usado para identificar un local comercial determinado. (Art. 70 letra e Ley 20-00).

4.-Un emblema: Cualquier signo figurativo usado para identificar a una empresa. (Art. 70 letra f Ley 20-00).

C) Regla a la titularidad de un signo distintivo

- El titular de la marca de certificación o de garantía puede ser una persona natural o jurídica, privada o pública.
- Es quien asume la responsabilidad de la certificación, de acuerdo a criterios de evaluación y auditoria propios o adoptados.
- El éxito que pueda tener la marca esta centrada en los sistemas de control que desarrolle el titular (Credibilidad, garantías y constancia).
- La marca de certificación o de garantía no puede ser utilizada por el propio titular.
- El uso es realizado a través de licencia de uso. Uso por terceros.
- Las licencias de uso obedecen al plan de certificación de la empresa titular de la marca y su correspondiente control y auditoria.

2.- LAS PATENTES DE INVENCION Y LOS MODELOS DE UTILIDAD

Las patentes de invención son títulos otorgados por el Estado a los creadores de invenciones aplicadas a la industria, siempre que sean novedosas y tengan nivel inventivo. Pueden referirse a un producto o un procedimiento.

A) Condiciones que debe reunir una invención para ser protegido por la patente:

Las condiciones se extraen de la misma definición:

1.- Aplicación industrial (Art. 4 de la Ley 20-00) La invención debe alcanzar un resultado industrial, o sea, ser aplicada o producida en la industria.

2.- Novedosa (Art. 5 de la Ley 20-00) Para una invención ser novedosa implica que la misma no puede existir en el estado de la técnica. Entendiéndose por estado de la técnica comprende todo aquello relacionado con el invento que ha sido divulgado o hecho accesible al público a la fecha de la solicitud de la patente o de la prioridad que reivindica, cuando corresponda.

3.- Nivel inventivo (Art. 6 de la Ley 20-00) Esto es cuando la invención no resulta obvia para una persona especializada en la materia.

B) Los derechos del titular de la patente y la licencia.

Como es sabido de manera general las patentes de invención otorgan a su titular el derecho de excluir la explotación de la invención patentada por terceras personas.

De igual forma, cuando la patente recae sobre un producto, confiere a su titular el derecho de impedir que terceros sin su consentimiento fabriquen, usen, ofrezcan para la venta, vendan o importen el producto objeto de la patente.

Cuando la patente recae sobre un producto, confiere a su titular el derecho de impedir que terceros sin su consentimiento fabriquen, usen, ofrezcan para la venta, vendan o importen el producto objeto de la patente. Cuando la patente recae en un procedimiento, el titular tiene el derecho impedir que terceros sin su consentimiento utilicen el procedimiento y/o realicen actos de uso, ofrecimiento para la venta, venta o importación del producto obtenido mediante el procedimiento patentado (Art.29 de la ley 20-00).

Los titulares de las patentes también tienen el derecho de cederlas por actos entre vivos o por vías sucesoral en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 20-00, y de concertar contratos de licencia. (Art. 33). En este ultimo caso, la ley 20-00 establece disposiciones supletorias, a falta de convenio de las partes en ese sentido. Tanto la transferencia como la licencia de una patente solo tienen efectos legales frente a terceros, después de ser inscritas.

Por otra parte tenemos que una patente de invención otorga al patentado por un periodo limitado, que actualmente es de 20 años a partir de la fecha de presentación, el derecho exclusivo de explotar su invento en su provecho. Cuando el inventor no es el titular de la patente, tiene el derecho moral de ser mencionado como tal en la patente (Art. 4 TER de la Convención de París).

3.-EL SECRETO COMERCIAL (EMPRESARIAL)

A) Definición

Es una información que contiene una formula, modelo o patrón, una compilación de datos, un programa, un método, técnica o procedimiento que esta contenida en un producto, dispositivo o mecanismo y que cumple con requisitos tales como:

- 1.- Puede utilizarse en una actividad empresarial ya sea comercial industrial;
- 2.-No es generalmente conocida en tal actividad empresarial;
- 3.-Tiene valor económico debido a que no es generalmente conocida;
- 4.- Es objeto de medidas adecuadas para preservar su carácter secreto,(OMPI)

La 20-00 Sobre Propiedad Industrial en su articulo 78 define el secreto empresarial como “(...) cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.”

B) Condiciones

De manera general para, para que el secreto empresarial pueda ser objeto de protección debe reunir los siguientes requisitos o condiciones:

1.- Que la información sea secreta

Esto quiere decir que solo debe ser conocida por un número limitado de personas y no ser accesible para los terceros ni descifrable fácilmente por las personas que estén en el mismo círculo donde se maneje la información en cuestión. Se precisa puntualizar que la información no puede ser conocida por los competidores o expertos en el área que se trate, ni tampoco ser susceptible de ser descifrada por la ingeniería inversa, pues perdería el carácter de secreta.

2.- Que tenga un valor comercial por su condición de secreta

Precisamente por su valor, es que un empresario o inventor busca protección a su información. El hecho de que se inviertan esfuerzos materiales y económicos en la conservación del secreto, nos indica que la información tiene un valor comercial. El valor y la importancia de un secreto se confirma con las cláusulas de confidencialidad contenidas en contratos de diversa índole (franquicias, transferencia de tecnología, licencias, laborales, etc.).

3.- Que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerlas en secreto, tomadas por las personas que legítimamente controlen la información. Esta queda tipificada con el empleo por parte del titular o dueño del secreto de medios tendentes a la conservación del secreto, a fin de preservar como exclusivo el conocimiento de esa infracción. Con tales objetivos se establecen restricciones u obstáculos en el acceso a la información. Estas medidas pueden ser de hecho, tales como la implementación de claves de seguridad, colocación de cerraduras especiales, delimitación de áreas restringidas, conservación de documentos en cajas de seguridad, o jurídicas, como son las cláusulas de confidencialidad que se contemplan en los contratos de trabajo, por Ej.

4.- SANCIONES CIVILES Y PENALES AL USO NO AUTORIZADO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sanciones Penales: Art. 166 Ley 20-00

Debe mediar denuncia o querella Art. 167 Numeral 1 Ley 20-00

Prescripción Art. 172 Ley 20-00

Acción Civil: 2 años a partir del conocimiento de la infracción

5 años a partir de último acto cometido

Aplicación plazo venza primero

5.- OBRAS PROTEGIDAS MEDIANTE EL DERECHO DE AUTOR

De acuerdo al artículo 2 de la ley 65-00 Sobre Derecho de Autor comprende la protección de las obras literarias y artísticas, así como la forma literaria y 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 limitada a:

- 1) Las obras expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos y otros escritos;
- 2) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;

- 3) Las obras dramáticas o dramático-musicales y demás obras escénicas;
- 4) Las obras coreográficas y las pantomimas;
- 5) Las composiciones musicales con letras o sin ellas;
- 6) Las obras audiovisuales, a las cuales se asimilan las expresadas por cualquier procedimiento análogo, fijadas en cualquier clase de soportes;
- 7) Las obras de dibujo, pinturas, arquitectura, escultura, grabado, litografía y demás obras artísticas;
- 8) Las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
- 9) Las obras de arte aplicado;
- 10) Las ilustraciones, mapas, planos, croquis, y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias;
- 11) Los programas de computadoras, en los mismos términos que las obras literarias, sean programas fuente o programas objeto, o por cualquier otra forma de expresión, incluidos la documentación técnica y los manuales de uso;
- 12) Las bases o compilaciones de datos u otros materiales, legibles por máquina o en cualquier otra forma, que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, pero no de los datos o materiales en sí mismos y sin perjuicio del derecho de autor existente sobre las obras que pueden ser objeto de la base o compilación;
- 13) En fin, toda producción del dominio literario o artístico o expresión literaria o artística del dominio científico, susceptible de divulgarse, fijarse o reproducirse por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

Los derechos de autor pueden aplicarse tanto a obras originales como derivadas. Las obras originales se refieren a obras primitivamente creadas por un determinado autor de manera completamente original e independiente, (Art.16 numeral 20 ley 65-00). Las obras derivadas se refieren a obras que resultan de la adaptación, traducción, arreglo y otra transformación de una obra originaria. (Art. 16 numeral 16 ley 65-00)

6.- QUIEN ES AUTOR DE UNA OBRA

El artículo 16, inciso 1 de la ley 65-00 sobre Derecho de autor nos da la definición de autor al expresar que es la persona física que realiza la creación.

7.- DERECHO PATRIMONIAL (DEL AUTOR)

Al referirnos a los derechos patrimoniales podemos afirmar que no es mas que los derechos que tiene el autor de reproducción, radiodifusión, interpretación y ejecución publicas, adaptación, traducción, recitación publica, exposición publica, distribución, etc. Sobre su obra.

A la luz del reglamento de aplicación de la ley 65-00 sobre Derecho de Autor nos da una definición mucho más acabada cuando en su articulo 15 nos expresa: “El derecho exclusivo patrimonial o de explotación del autor a que se refiere el articulo 19 de la ley, comprende toda forma de utilización de la obra, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, salvo excepción legal expresa. Y que las modalidades de explotación indicadas en el citado articulo 19 de la ley, tienen un carácter simplemente enunciativo”.¹

En palabras de FERNANDO ZAPATA LOPEZ los derechos patrimoniales son las prerrogativas en virtud de las cuales el autor o titular puede disponer de ellas a titulo gratuito u oneroso bajo las condiciones licitas que su libre criterio le dicte; pero que concluido el termino de duración de la protección señalado por la ley, para después que ocurra la muerte del autor, este ni sus herederos podrán disponer mas sobre la misma.”²

8.- DERECHO MORAL (DEL AUTOR)

En lo relativo al derecho moral la autora anteriormente citada (Delia Lipszy) en su obra Derecho de Autor y Derechos Conexos pag. 45 nos dice que: “En mayor o menor medida, todos los países protegen las facultades de carácter personal (o derechos de la personalidad del autor), pues para el creador son de capital importancia tanto las condiciones en que se utiliza su obra como el respeto a la integridad de esta, y el reconocimiento de su paternidad intelectual o la observación de su voluntad de valerse de un seudónimo o de permanecer anónimo; igualmente importantes son para la comunidad.”³

Concepto

NICOLAS PEREZ SERRANO, en su obra Derecho Moral de los Autores, pag.7-27 citado por RICARDO ANTEQUERA PARILLI, al tratar el derecho moral nos dicen: “La expresión “derecho moral”, heredada de la lengua francesa, se ha pretendido sustituir con la de “derecho de paternidad”(Ascarelli) o “derecho personal” (Stolfi), en razón de la confusión que genera la primera, al punto de afirmarse que esa denominación es inexpresiva, ambigua y hasta desorientadora, pues todo derecho debe ser moral o, de lo contrario, entraña una proposición herética, cual seria la de admitir que en materia de “propiedad intelectual” hay derechos que no son morales, es decir, que son inmorales.”⁴

¹ República Dominicana. (2001). Reglamento de aplicación de la Ley 65-00, G.O. No. 10076, 14/3/2001

² Zapata López. Fernando. (1999). Los Derechos reconocidos a los Autores en los Tratados: La Duración de los Derechos en la protección mínima. Antigua Guatemala.

³ Lipszyc, Delia. Ob Cit.

⁴ Antequera Parilli, Ricardo. (2001). Manual para la enseñanza Virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Santo Domingo República Dominicana.

El derecho moral no es mas que el derecho que tiene el autor a oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que pueda ir en detrimento de su honor o reputación.

En ocasión de un documento preparado por el Dr. FERNANDO ZAPATA LOPEZ quien es Director General de la Dirección nacional de derecho de Autor al referirse a los derechos Reconocidos a los Autores en los Tratados en julio de 1999 en Antigua, Guatemala, nos dice: “Que el derecho moral es el que le acuerda para el autor la posibilidad de reivindicar la paternidad de su obra; de oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando ellas puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite; a conservar la obra inédita; a modificarla ante o después de su publicación, o a retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización, aunque ella hubiese sido previamente autorizada. El ejercicio de estas dos ultima facultades, exigen la previa indemnización a terceros por los perjuicios que se les pudiere ocasionar”.⁵

De todo lo dicho anteriormente se desprende que en el derecho moral del autor encontramos ciertamente dos aspectos que son sumamente importantes, por un lado el derecho de paternidad, que no es mas que el derecho de reivindicar la condición de creador de la obra y dicho sea de paso que se reconozca la condición de creador de la misma, por otro lado el respeto que no es mas que el derecho o la facultad que le accredita al autor a oponerse a que su obra o creación se deforme y aun mas a que la misma pueda ser incluida en algún contexto que a toda luz pueda ir en detrimento del honor o reputación del autor.

Así pues, nos damos cuenta que el Convenio de Berna en su articulo 6 bis incluye el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y el derecho de oponerse a alguna modificación de la obra.

9.- CARACTERISTICA DE CADA UNO

A) DERECHO MORAL

La misma se desprende del artículo 17 de la ley 65-00 cuando expresa que el autor tendrá un derecho perpetuo sobre su obra, inalienable, imprescriptible e irrenunciable.

Inalienable: El profesor Ricardo Antequera Parilli, Presidente del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA) en ocasión de un Curso Académico Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para países de América Latina en Julio de 1999 se refirió diciendo: “El derecho moral es inalienable, como lo han consagrado expresamente numerosas legislaciones (v. Gr: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Venezuela), y en el mismo sentido la Decisión 351 de la Comunidad Andina sobre régimen común de Derecho de Autor y Derechos Conexos, ya que las facultades que lo conforman permanecen con el autor, aun cuando haya transferido, por actos entre vivos, total o parcialmente, el aspecto patrimonial de su derecho.”⁶

⁵ Zapata López, Fernando. (1999). Los Derechos reconocidos a los Autores en los Tratados. Antigua. Guatemala.

⁶ Antequera Parilli, Ricardo. (1999).

En un curso similar, pero en 1998 ULRICH UCHTENHAGEN quien es consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) manifestó: “según las palabras de RENE SAVATIER la inalienabilidad no es nada mas que “verbalismo hueco”.

GHEORGHIA-VIERIU escribió en este contexto: “Nous refusons de comprendre qu'un droit inalienable est alienable tout en restant inalienable”. Y en la opinión de ADOLF DIETZZZ, la jurisdicción queda contradictoria respecto a la inalienabilidad del derecho moral”⁷.

Nos dice ERNESTO RENGIFO GARCIA en su obra Propiedad intelectual El moderno Derecho de Autor pag. 119 “Que la inalienabilidad protege al autor del riesgo de ceder una facultad personal”⁸.

Imprescriptible: Esta característica según el autor anteriormente citado sostiene: “Que los derechos morales, por estar ubicado dentro de la categoría de los derechos de la personalidad y por estar fuera del comercio de los hombres, son imprescriptibles. Esto significa, por ejemplo, que la acción frente a la lesión de la paternidad e integridad de la obra puede ejercitarse siempre, sin límite de tiempo.”⁹

En Octubre de 1999 en el Seminario Nacional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Jueces, Punta Cana, República Dominicana en un documento preparado por RICARDO ANTRQUERA PARILLI este se refiere: “El derecho moral es imprescriptible(v.gr.: Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Venezuela), y así lo tiene también dispuesto la Decisión 351, ya que no se adquiere por usucapición ni se pierde por prescripción extintiva. También esta característica es una consecuencia necesaria de la naturaleza inalienable del derecho, pues afirma DELGADO PORRAS, si el sujeto de este derecho no puede extinguirlo disponiendo de el voluntariamente, tampoco es posible mediante una prolongada abstención de su ejercicio.”¹⁰

Irrenunciable: En la obra Consideraciones sobre Derecho de Autor pag. 119, el profesor RICARDO ANTEQUERA PARILLI nos dice: “El derecho moral debe ser Irrenunciable por cuanto el autor no puede despojarse de las facultades, cuyo ejercicio amparan tanto su propio honor y reputación, como la integridad de sus obras, integridad en la cual tiene interés toda la colectividad”¹¹.

Así pues, en el Manual para la Enseñanza Virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos el autor de la misma RICARDO ANTEQUERA PARILLI al referirse a la irrenunciabilidad hace constar en la pag. 135 los países que reconocen dicha características, siendo estos: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela, Decisión

⁷ Ulrich, Uchtenhagen. (1998). Consecuencias sustantivas de la adhesión al Convenio de Berna. El contenido de la protección: Su determinación por la protección mínima convencional (PMC). Derecho Moral. La Habana.

⁸ García, Ernesto Rengifo. (1996). Propiedad Intelectual. El Moderno Derecho de Autor. Bogotá.

⁹ García Ernesto, Rengifo. Ob Cit.

¹⁰ Antequera Parilli, Ricardo. (1999). Derecho de Autor y Derechos Conexos para Jueces. Punta Cana. Santo Domingo República Dominicana.

¹¹ (1977). Consideraciones sobre el Derecho de Autor. Buenos Aires.

351 de la Comunidad Andina, agregando además que es nula cualquier cláusula contractual por la cual el autor se obligue a abstenerse de ejercer ese derecho.¹²

En palabras de ERNESTO RENGIFO GARCIA en su obra Propiedad Intelectual, El Moderno Derecho de Autor, pag. 119 “La irrenunciabilidad protege al autor del riesgo de no poder ejercer la facultad personal”¹³.

Ahora bien estas tres características que acabamos de enumerar es la que contiene nuestra ley nacional, pero el derecho moral tiene además otras característica a saber: Es absoluto, esencial, inembargable, Inexpropiable, transmisible por causa de muerte, y es perpetuo.

Absoluto Porque es oponible erga omnes a cualquier persona y como lo expresa DELIA LIPSZYC en su obra Derecho de Autor pag. 157 “Permite que el titular enfrente a todos los demás, incluso a quien ha recibido el pleno derecho patrimonial sobre la obra”.¹⁴

Y como señala RICARDO ANTEQUERA PARILLI en su Manual para la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos, pag. 134 “Ya que debe ser respetado por todos los demás sujetos, inclusive el propietario del soporte que contiene la obra o el cesionario en exclusiva del derecho de explotación”.¹⁵

Esencial: Al referirse DELIA LIPSZYC a esta característica en su obra Derecho de Autor y Derechos conexos pag. 156 nos dice: “Es esencial porque contiene un mínimo de derechos exigibles en virtud del acto de creación de una obra, sin los cuales la condición de autor perdería sentido; pero, a diferencia de los derechos de la personalidad, no es innato porque no lo tienen todas las personas por la sola condición de tales sino solo las que son autoras.”¹⁶

Inexpropiable: Esta característica al igual que las anteriores en documentos preparado por RICARDO ANTEQUERA PARILLI en Julio del 1999, pag. No. 3 al referirse a los derechos reconocidos a los autores en los tratados expresa: “El derecho moral es Inexpropiable consecuencia de su inalienabilidad, porque si no es posible su transmisión entre vivos en forma voluntaria, nada justifica que sea objeto de una transferencia forzosa. Cuestión distinta es la expropiabilidad del derecho patrimonial, prevista en algunas leyes nacionales.”¹⁷

Transmisible por causa de muerte: El Convenio de Berna en su artículo 6bis2 consagra de manera expresa: “Que los derechos de paternidad e integridad serán mantenidos después de la muerte del autor “por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales”.¹⁸
Así mismo nos dice RICARDO ANTEQUERA: “Que a su vez, la decisión 351 de la Comunidad Andina dispone que el derecho de autor (es decir, tanto el derecho moral como el

¹² (2001). Manual para la enseñanza virtual del Derecho de Autor y Derechos Conexos. Escuela Nacional de la Judicatura. Santo Domingo. República Dominicana.

¹³ García, Ernesto. Reginfo. Ob Cit.

¹⁴ Lipszyc, Delia. Ob Cit.

¹⁵ Antequera Parilli, Ricardo. (2001). Manual para la enseñanza virtual de1 Derecho de Autor y los Drechos Conexos. Escuela Nacional de la Judicatura. Santo Domingo. República Dominicana.

¹⁶ Lipszyc, Delia. Ob Cit.

¹⁷ Antequera Parilli, Ricardo. (1999). Los derechos reconocidos a los autores en los tratados: derecho Moral. Antigua. Guatemala.

¹⁸ París. (1971) Convenio de Berna. Enmendado el 28/9/1979.

patrimonial), puede ser transmitido a los herederos por sucesión, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional aplicable.¹⁹”

Perpetuidad: En palabras de ERNESTO RENGIFO GARCIA en su obra Propiedad Intelectual, pag. 117 “La perpetuidad de las facultades morales significa que el control post morten auctoris de la paternidad e integridad de la obra corresponde a su cónyuge y herederos consanguíneos.”²⁰

B) DERECHO PATRIMONIAL

Características

De las diferentes legislaciones que tratan el derecho patrimonial que tiene el autor sobre su obra o creación se desprenden unas series de características las cuales enumeramos a continuación, a saber: Exclusivo, de contenido ilimitado, disponible, expropiable, renunciable, embargable, de duración limitada o temporal, por lo cual nos permitimos dar una breve explicación de cada una de ellas.

Exclusivo: El carácter exclusivo del derecho patrimonial podemos apreciarlo de la combinación de los artículos 19 de la ley 65-00 y el artículo 15 del reglamento de aplicación de dicha ley, específicamente cuando nos dice: “Los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus causahabientes, tienen la libre disposición de su obra a título gratuito u oneroso y, en especial, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- 1) La reproducción de la obra, en cualquier forma o procedimiento;
- 2) La traducción a cualquier idioma o dialecto;
- 3) La modificación de su obra mediante su adaptación, arreglo o en cualquier otra forma;
- 4) La inclusión de la obra en producciones audiovisuales, en fonogramas o en cualquier otra forma;
- 5) La distribución al público del original o de copias de la obra, mediante venta, alquiler, usufructo o de cualquier otra forma;
- 6) La comunicación de la obra al público, por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse.”²¹ (art.19 Ley 65-00).

De lo expresado anteriormente deducimos que solo el autor y sus causahabientes, pueden realizar, autorizar o prohibir todo acto que implique el uso de su obra.

¹⁹ Antequera Parilli, Ricardo. Ob Cit.

²⁰ García Ernesto, Reginfo. Ob Cit.

²¹ República Dominicana. (2000). Ley Derecho de Autor No. 65-00, artículo 19. G.O. No. 10056, 24/8/2000.

De contenido ilimitado: Esto quiere decir que el autor puede explotar la obra por cualquier medio por no estar sometido a numerus clausus. En este sentido la ley 65-00, en su artículo 19 enumera una serie de medios por los cuales el autor o sus causahabientes pueden explotar la obra. Esta enumeración no es, en modo alguno, limitativa, toda vez que el mismo texto, en su inciso 7 señala: “Que la explotación puede tener lugar por cualquier otra forma de utilización de la obra, conocida o por conocerse.”²²

Disponible: De la parte capital del artículo 19 de la ley 65-00 se colige que el autor o sus causahabientes pueden disponer de su obra de la forma que lo entiendan pertinentes.

La obra puede ser explotada por otra persona a través de un contrato de cesión de derecho de explotación.

El profesor ANTEQUERA PARILLI en el curso presencial de Derecho de Autor y Derecho conexos nos decía: “Que el derecho patrimonial es disponible, en cuanto que, salvo disposición legal en contrario, puede ser transmitido a un tercero por acto entre vivos, a menos que la legislación respectiva disponga que el uso público de la obra genera siempre un provecho económico para el titular.”²³

Expropiable: Esto implica que aun siendo el derecho patrimonial inembargable en sí mismo las remuneraciones que se deriven de la explotación o los mismos ejemplares de la obra pueden embargarse tomando en consideración la ley especial aplicable a la norma de derecho común como nos señala el autor citado.

Renunciable: Esta característica se encuentra vinculada al carácter cesible del derecho patrimonial. Ello conduce a que el autor ostenta la facultad de renunciar a la explotación de la obra por el concebida.

Embargable: Ha de diferenciarse esta característica de la expropiación vista mas arriba. En efecto, la expropiación como derecho solo corresponde al estado y por causas limitadas establecidas en la ley. La ley 65/00, por ejemplo, contempla en su artículo 48 la posibilidad de decretar la utilización por necesidad pública de los derechos patrimoniales sobre una obra que considere de gran valor cultural. Esta prescripción de la ley dominicana no es más que un tipo de expropiación por causa de utilidad publica.

A los fines de resguardar en la medida de lo posible el derecho del autor en estos casos, el texto legal citado establece condiciones estrictas dentro de las cuales puede ser ejercida esta facultad estatal. Las condiciones establecidas por la ley son:

1-“Que la obra haya sido ya publicada;

2-Que los ejemplares de la última edición estén agotados;

3-Que hayan transcurrido por lo menos tres años después de la última publicación;

²² articulo 7.

²³ Antequera Parilli, Ricardo. (2001). Curso Presencial sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Santo Domingo. República Dominicana.

4-Que sea improbable que el titular del derecho de autor publique una nueva edición; y

5-Que el costo del ejemplar se considere inaccesible para la mayoría de los estudiantes del país que deben utilizarla como obra de texto.”²⁴

De duración limitada o temporal: A diferencia del derecho moral el derecho patrimonial es temporal, toda vez que luego de la muerte del autor el derecho perdura un tiempo que es el establecido en las diferentes legislaciones. En nuestro país el límite del derecho patrimonial está regulado en el artículo 21 de la ley 65-00 al establecer: “Los derechos de autor corresponden al autor durante su vida y a su cónyuge, herederos y causahabientes por cincuenta años contados a partir de la muerte de aquel...”,²⁵

Cabría preguntarse si en los tiempos actuales se justifica una protección tan prolongada. La base de sustento de una protección tan prolongada radica en el hecho de que en sus inicios el autor no podía percibir los beneficios de la explotación de su obra por diversas razones, entre ellas, la lentitud de los mecanismos destinados a difundir y explotar la obra. Con ello se pretendía que el fruto de su obra, al menos pudiera llegar a sus descendientes. Hoy día las cosas son distintas. Si tomamos en cuenta que la existencia de medios de comunicación en masa, la explotación de las obras en el entorno digital, etc. Constituyen medios que facilitan la explotación económica de la obra en condiciones tales que lo que antes tardaba 10 años en realizarse puede llevarse a cabo, hoy día, en meses.

10.- DERECHOS CONEXOS AL DERECHO DE AUTOR

Los derechos conexos o afines al Derecho de Autor son los que tienen por objeto de protección ciertas manifestaciones personales o actividades técnicos empresariales que no constituyen una creación literaria, artística o científica en sí misma, pero tienen una íntima vinculación con la difusión de las obras del ingenio.

No se trata de derechos conexos entre sí, pues son diferentes subsistemas de protección donde el elemento que los vincula es el de ser vecinos o conexos al Derecho de Autor, pues cada uno de ellos tiene su propia naturaleza, objeto, características y protección legal.

Dentro de estos derechos encontramos:

A) ARTISTA INTERPRET O EJECUTANTE, que de acuerdo al artículo 3 del Convenio de Roma, es todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística. Y definido también en el artículo 16 acápite 3 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.

El reglamento de aplicación de la Ley 65-00 No. 362-01 lo define en el artículo 2 acápite 2.

B) PRODUCTOR DE FONOGRAMA, Definido por el artículo 3 del Convenio de Roma como la persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos. Definido en el artículo 16 acápite 24 de la Ley 65-00 de Derecho de Autor.

El reglamento de aplicación de la Ley 65-00 No. 362-01 lo define en el artículo 2 acápite 34.

C) ORGANISMO DE RADIO DIFUSION

La persona natural o jurídica que emite mediante difusión inalámbrica sonido (radio) o imágenes y sonidos (televisión) para su recepción por el público.

La Ley 65-00 sobre Derecho de Autor lo define en su artículo 16 acápite 23.

El reglamento de aplicación de la Ley 65-00 No. 362-01 lo define en el artículo 2 acápite 32.

11.- SANCIONES AL USO, REPRODUCCION DE UNA OBRA VIOLANDO EL DERECHO DE AUTOR

Art. 69 de la Ley 65-00 Sobre Derecho de Autor: Prisión Correccional de tres meses a tres años y multa de cincuenta a mil salarios mínimos.

Art. 170 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor: Multa de diez a cincuenta salarios mínimos.

JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En nuestro país los casos de Propiedad Industrial, pero sobre todo la intelectual eran casos que se daban aislado, es decir muy excepcionales y se remitían a las composiciones y creaciones de autores.

Con la corriente que surge a nivel internacional sobre todo Estados Unidos que legisla y cambia todo el ordenamiento tendiente a proteger las creaciones del espíritu en todas sus vertientes ya sea musical, artística ect. De ahí que arrastrado por esa corriente es que nuestro país se legisla sobre la materia y en el año 2000 se modifica la ley No. 32-86 sobre Derecho de Autor del 15 de julio de 1986 y rige la nueva ley que revoluciona el ordenamiento sobre la materia con la Ley 65-00 del 21 de agosto del año 2000 sobre Derecho de Autor que tiende y protege todo lo relativo a la creación en el campo artístico, literario y científico.

De igual forma la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial que viene a reemplazar las leyes No. 4994 de 1911, la No. 1450 de 1937 y la ley 2926 de 1951, que también es un instrumento de protección a la industria como son marca, de fabrica, signos distintivos, nombre comercial etc.

En relación a las legislaciones antigua la jurisprudencia son escasas debido al poco conocimiento que se tenía sobre la materia, en cambio ahora en la actualidad del antiguo régimen las escasas jurisprudencias de la década pasada se pueden citar la sentencia del 16 de julio de 1998 B.J. 1052. Pág. 263, que versa sobre el derecho de exclusividad otorgado a favor de Bayer A. G. para explotar un medicamento inventado por ella y debidamente registrado y patentado en la Republica Dominicana, al amparo de la ley 4994 de 1911, Y la sentencia del 5 de mayo de 1999 B. J. 1062, la cual se refiere a una demanda en revocación de resolución y cancelación de registro de nombre comercial Fiesta Babaro Hotel S. A. en contra de Hotelera Babaro S. A, rechazando primera instancia en todas sus partes la demanda

comercial de revocación de resolución de cancelación de registro comercial incoado por Fiesta Babaro Hotel S. A, revocando la corte de apelación el fallo impugnado y ordenando el registro legal de Fiesta Babaro S. A, y la Suprema Corte de Justicia entendió que la Corte a qua hizo una correcta apreciación de los hechos, rechazando el recurso interpuesto por Hotelera Babaro S.A.

En ese mismo orden pero a la luz de la legislación vigente Ley 65-00 sobre Derecho de Autor existen varias jurisprudencias dictadas por los tribunales inferiores como son:

Sentencia Correccional No. 478 de fecha 31 de marzo del año 2003 dictada por la segunda A) Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, la cual conoció una demanda por reproducción ilícita de discos compactos, específicamente un CD, llamado "SALSA" y otro denominado MERENGUES CALIENTES 2001", condenando dicho tribunal al señor A. A. S por violación a los artículos 20, 141 y 169 numeral 2 de la ley 65-00, sobre Derecho de Autor, toda vez que se comprobó mediante las actas de inspección la reproducción ilícitas de CASSETTES, CDS, VIDEOGRAMAS y DVDS en perjuicio de las compañías BMG DOMINICANA, SONY DISCO, UNIVERSAL MUSIC y WEA LATINA, convirtiéndose esta decisión en sentencia firme por no haber sido recurrida.

B) Expediente Civil S/No. De fecha 29 de octubre del año 2003 dictada Por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual conoció sobre el recurso de apelación interpuesto por la compañía ALLEGRO RESORT DOMINICANA, S. A., la cual fue condenada a pagar la suma de RD \$ 300,000.00 pesos a favor del señor Víctor Eduardo Siladi como justa reparación por los daños sufridos, evidenciándose en dicha sentencia que el señor Siladi Meneses realizó una serie de trabajos de fotografía para la ilustración de una promoción de 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; figurando unos brochures contentivos de promoción de Allegro Beach Resort en los cuales se incluye la fotografía tomada por el señor Víctor Saladi y las fotocopias de la foto utilizada en las promociones de Allegro Beach Resort en internet.

Alegando la parte recurrida, que la fotografía es propiedad de su autor y que Allegro Beach Resort compromete su responsabilidad cuando utiliza una foto sin autorización de su autor, alegando la parte recurrente que tomo las fotos de un sitio en internet cuyo uso no cuenta en el país con una regulación específica, que ese sitio público no contenía términos y condiciones, ni información específica acerca de los derechos de autor sobre la fotografía indicada, que la prueba de que la fotografía es de Víctor Saladi no fue aportada ni en el tribunal aquo ni ante la corte, por lo que la Corte por su parte entre otras cosas consideró:

Que la recurrente, si ha violado la ley de derecho de autor y su reglamento de aplicación, y a consecuencia de ello ha causado daños y perjuicios al señor Víctor Eduardo Siladí, por los motivos siguientes: porque la ley de derecho de autor es clara cuando en su artículo 2 expresa, que el derecho de autor 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 limitados a : 8) las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; que en la especie, el derecho de autor del señor Siladí 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 usada en el brochures 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; Por lo que la Corte procedió a confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida.

C) Expediente Civil S/N del mes de septiembre del año 20004 dictada Por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual conoció sobre el recurso de apelación interpuesto por los señores ISA JADALLA MARÍA y ROSA DE JADALLA MARÍA, propietarios de las compañías PLAZA PAYLESS, S.A., y CALZADOS PAYLESS, S.A., en contra de la resolución No. 000004, de fecha 10 del mes de octubre del año 2002, dictada por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la cual revoca la resolución No. 000085, y en consecuencia se mantiene en vigencia el Certificado de Registro No.49271 que ampara el Nombre Comercial de PAYLESS SHOESOURCE, INC.,

- 1) que en fecha 15 del mes de diciembre del año 1992, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, por mediación del Director del Registro de Propiedad Industrial y Comercial, emitió los certificados de Registro de Nombres Comerciales No.44,071, a nombre de CALZADOS PAYLESS, S.A., y el No.44,380, a nombre de PLAZA PAYLESS, S.A.;
- 2) que en fecha 15 del mes de septiembre del año 1993, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, por mediación del Director del Registro de Propiedad Industrial y Comercial, emitió los certificados de Registro de Nombres Comerciales No.49271, a nombre de PAYLESS SHOESOURCE, INC. , No.49378 a nombre de THE SHOESOURCE, INC., y el No.49392 a nombre de VOLUME SHOESOURCE, INC.;
- 3) que la compañía PAYLESS SHOESOURCE, INC., interpuso formal querella en fechas 29 de agosto del 1994, 13 de noviembre del 1996 y 9 de junio del 1997, contra los propietarios de PLAZA PAYLESS, S.A., ubicada en la avenida Lincoln No.48, de esta ciudad, por violación a la Ley 1450 de 1937 sobre Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales, y requirió a la vez, la confiscación y destrucción y depósito de todos los objetos del encontrados en el local, y también la remisión de los mismos ante la jurisdicción correspondiente;
- 4) que en fecha 11 del mes de diciembre del año 1995, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, por mediación del Director del Registro de Propiedad Industrial y Comercial, dictó la resolución No.233, mediante la cual acogió la solicitud de cancelación de los registros Nos.44071 y 44380 correspondientes a los nombres comerciales CALZADOS PAYLESS, S.A. y PLAZA PAYLESS, S.A., por ser la reproducción total del nombre comercial PAYLESS SHOESOURCE, INC.;
- 5) que THE MAY DEPARTAMENT STORES COMPANY, compañía matriz y controladora de VOLUME SHOESOURCE, INC. y PAYLESS SHOESOURCE, INC., levantó comprobación de confiscación e inventario de objetos, mediante acto No.1368/96, de

fecha 6 del mes de diciembre del año 1996, instrumentado por el ministerial FRANCISCO RAFAEL ORTIZ, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, a la tienda PLAZA PAYLESS, S.A., ubicada en la avenida Abraham Lincoln No.58, de esta ciudad;

6) que la compañía PAYLESS SHOESOURCE, INC., interpuso formal querella en fecha 5 de mayo del año 1997, contra los propietarios de PLAZA CALZADOS PAYLESS, S.A., ubicada en la plaza Haché de la avenida John F. Kennedy , y en la avenida Mella No.607, de esta ciudad, por violación a la Ley 1450-37 de 1937 sobre Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales, y requirió a la vez, la confiscación y destrucción y depósito de todos los objetos del encontrados en el local, y también la remisión de los mismos ante la jurisdicción correspondiente;

7) que THE MAY DEPARTAMENT STORES COMPANY, compañía matriz y controladora de VOLUME SHOESOURCE, INC. y PAYLESS SHOESOURCE, INC., levantó comprobación de confiscación e inventario de objetos, mediante acto No.1019, de fecha 3 del mes de junio del año 1997, instrumentado por el ministerial LUIS BERNARDITO DUVERNAI MARTÍ, alguacil ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Sexta Sala, a la tienda PLAZA PAYLESS, S.A., ubicada en la avenida Mella No.607, de esta ciudad;

8) que en fecha 15 de abril del año 1998 la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, por mediación del Director del Registro de Propiedad Industrial y Comercial, dictó la resolución No.70, mediante la cual se ratifica la resolución No.233, dictada por el Cuerpo Consejero de la misma institución, de fecha 11 de diciembre del 1995;

9) que en fecha martes 15 del mes de mayo del año 2001 se publicó, en el periódico El Nacional, la lista de solicitud de signos distintivos, en la cual aparece la compañía PAYLESS SHOESOURCE, INC.;

10) que en fecha 11 del mes de febrero del año 2002, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio por mediación de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial de Industria y Comercio, dictó la resolución No.000085, mediante la cual se acogió la acción de nulidad interpuesta por los señores ISA JADALLA MARÍA y ROSA DE JADALLA MARÍA, en representación de la PLAZA PAYLESS, S.A., contra el registro No.49271 de fecha 21 del mes de 1993, que ampara el nombre comercial PAYLESS SHOESOURCE, INC. y de oposición contra la solicitud de registro del nombre comercial PAYLESS SHOESOURCE REPÚBLICA DOMINICANA, S.A.;

11) que el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, en fecha 11 de junio del año 2002, emitió un dictamen, cuyo dispositivo es el siguiente: "SE ABSTIENE DE PONER EN MOVIMIENTO LA ACCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO DE EJECUTAR MEDIDAS ALGUNAS POR NO SER DE NUESTRA COMPETENCIA, EN RAZÓN DE QUE LAS PARTES ENVUELTAS EN LA PRESENTE LITIS, ESTÁN CONOCIENDO SÓBRE LA VIGENCIA O NO DE LOS CERTIFICADOS D REGISTROS NOS.,44071, 44380, Y 49, 271 ANTE LA OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD" (sic);

12) que en fecha 10 del mes de octubre del año 2002, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio por mediación de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial de Propiedad Industrial, dictó la resolución No.000004, objeto del presente recurso;

13) que en fecha 20 de noviembre del año 2002 la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Séptima Sala, dictó la sentencia No.2924, por la cual se declara culpable al señor ISA JADALLA MARÍA, en su calidad de representante de la sociedad comercial CALZADOS PAYLESS, S.A., de violar el artículo 16, ordinales 2 y 3 de la ley 1450 de 1937, sobre Registro Comercial, y se le condena a una multa de RD\$100.00 y una indemnización de RD\$1,000,000.00;

Que la corte ha entendido que 1. que PAYLESS SHOESOURCE, INC. es una sociedad de comercio constituida de conformidad con las leyes del Estado de Missouri, Estados Unidos de Norteamérica, la cual fue fundada en Topeka, Kansas en el año 1956 y su actividad principal es la venta de calzados;

2. que conforme con la documentación anexa en el expediente, en la actualidad PAYLESS tiene más de 4,708 sucursales que operan bajo el nombre de PAYLESS SHOESOURCE y las cuales utilizan los mismos colores, logos y otros signos distintivos; que en Estados Unidos existen 4,362 tiendas, en Latinoamérica 68 y en Canadá 242;

3. que los señores ISA JADALLA MARÍA y ROSA DE JADALLA MARÍA, registraron el nombre CALZADOS PAYLESS y PLAZA PAYLESS DE CALZADOS, y operaban en tres tiendas, una ubicada en la avenida Abraham Lincoln, una en la avenida Mella y la otra en Plaza Haché; que en dichas tiendas se vendía calzados;

CONSIDERANDO: que al tratarse en la especie de la apelación de una Resolución dictada por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), procede que analicemos elementos de principio de la Propiedad Industrial, avalados por la doctrina más socorrida, tales como:

- a) Marca: es cualquier signo apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas;
- b) Marca de Fábrica: es el símbolo que puede estar constituido por una palabra, nombre, frase publicitaria, diseño o por una combinación de ellos que sirve para distinguir un producto de otro;
- c) Nombre Comercial: es el nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento;
- d) Marca Notoria: una marca puede ser calificada de notoria si ella es conocida por una gran fracción del Público; de igual forma se define marca Notoria como “un signo distintivo conocido por el sector pertinente del público o de los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido;
- e) Competencia desleal: constituye una acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial;

Por todos estos motivos la Cámara civil de la corte de Apelación del Distrito Nacional procedió a confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida

ANEXO JURISPRUDENCIA

SENTENCIA DEL 16 DE JULIO DE 1998.

B.J. 1052.263

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 16 de diciembre de 1994.

Materia: Correccional.

Recurrentes: Bayer A. G. y Bayer Dominicana S. A.

Abogados: Dr. Marcos Troncoso y Licos. Rafael E. Cáceres Rodríguez, Juan E. Morel Lizardo y María del Pilar Troncoso de Riley.

Interviniente: Ethical Pharmaceutical, C. por A.

Abogados: Dres. Hipólito Herrera Vasallo, Hipólito Herrera Pellerano y Juan Moreno Gautreaux.

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Hugo Alvarez Valencia, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía y Dulce Rodríguez de Goris, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 16 de julio de 1998, años 155° de la Independencia y 135° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre los recursos de casación interpuestos por Bayer A. G. y Bayer Dominicana, S. A. y por Ethical Pharmaceutical, C. por A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 16 de diciembre de 1994, en atribuciones correccionales, y cuyo dispositivo aparece copiado en otro lugar de la presente sentencia;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Oído al Dr. Marcos Troncoso y al Lic. Rafael Cáceres Rodríguez por sí y por los Licos. Juan E. Morel Lizardo y María del Pilar Troncoso, en la lectura de sus conclusiones, en sus calidades de abogados de los recurrentes Bayer A. G. y Bayer Dominicana, S. A.;

Oído al Dr. Hipólito Herrera Vasallo por sí y por el Dr. Hipólito Herrera Pellerano, en sus calidades de abogados de la recurrente Ethical Pharmaceutical, C. por A. como parte interveniente, en la lectura de sus conclusiones;

Vista el acta levantada en la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 21 de diciembre de 1994, por Rosa Eliana Santana López, firmada por el Dr. Marcos Troncoso y los Licos. Rafael Cáceres Rodríguez y María del Pilar Troncoso de Riley y Juan E. Morel Lizardo, donde no se expone ningún medio de casación;

Vista el acta del recurso de casación levantada en la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, por Rosa Eliana Santana López, el 10 de enero de 1995, suscrita por el Lic. Juan Moreno Gautreaux a nombre y representación de Ethical Pharmaceutical, C. por A., en la que no se invoca ningún medio de casación;

Visto el memorial de casación de Bayer A. G. y Bayer Dominicana, S. A., suscrito por sus abogados Dr. Marcos Troncoso y los Lidos. Rafael E. Cáceres Rodríguez, Juan E. Morel Lizardo y María del Pilar Troncoso de Riley, en el cual se invocan los medios de casación, que más adelante se expresan;

Visto el escrito de la parte interveniente Ethical Pharmaceutical, C. por A., firmado por los Dres. Hipólito Herrera Vasallo e Hipólito Herrera Pellerano;

Visto el escrito de ampliación y réplica de Bayer A. G. y Bayer Dominicana, S. A., firmado por sus abogados;

Visto el auto dictado el 9 de julio de 1998, por el Magistrado Hugo Alvarez Valencia, Presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, juntamente con los Magistrados Víctor José Castellanos Estrella, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía y Dulce Rodríguez de Goris, Jueces de este Tribunal, para integrar la Cámara en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No.156 de 1997;

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los artículos 8, párrafo 14, y 42 de la Constitución de la República Dominicana, el artículo 32 de la Ley 4994 del 26 de abril de 1911 y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia recurrida y en los documentos a que ella hace referencia, son hechos que constan los siguientes: a) que el 4 de julio de 1991 la Bayer A. G. y la Bayer Dominicana, S. A., formularon una querella en contra de la Ethical Pharmaceutical, C. por A., y su presidente Luis Lebrón por el delito de falsificación; b) que la misma fue ratificada y ampliada el 22 de julio de ese mismo año; c) que el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, acogiendo los méritos de la misma apoderó a la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; d) que el Juez de esa Cámara produjo una sentencia el 15 de abril de 1993, cuyo dispositivo aparece copiado en el de la sentencia recurrida en casación; e) que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, apoderada de los recursos de Bayer A. G. y Bayer Dominicana, S. A. y de Ethical Pharmaceutical, C. por A., emitió la sentencia objeto del presente recurso de casación, el 16 de diciembre de 1994, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara buenos y válidos en cuanto a la forma los recursos de apelación interpuestos por: a) Lic. José María Cabral Arzeno, por sí y en representación del Dr. Marcos D. Troncoso, en nombre y representación de Bayer A. G. y Bayer Dominicana S. A., en fecha 21 de mayo de 1993; b) Lic. Juan Moreno G., por sí y por los Dres. Juan Manuel Pellerano G. E Hipólito Herrera Vasallo Jiménez, en nombre y representación de Ethical Pharmaceutical, C. por A., en fecha 7 de junio de 1993, contra la sentencia de fecha 15 de abril de 1993, dictada por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Declara a Ethical Pharmaceutical, C. por A. y al señor Luis Lebrón, no culpables de los hechos puestos a su cargo, en consecuencia se les descarga de toda responsabilidad penal, por no haber violado ninguna de las disposiciones

de la Ley No. 4994, sobre Patente de Invención, del año 1911; Segundo: Se declaran las costas penales de oficio; Tercero: Se declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en parte civil hecha en audiencia por Bayer A. G. y Bayer Dominicana S. A., al través de sus abogados constituidos y apoderados especiales, Lic. Luis Mora Guzmán y Dr. Marcos Troncoso, contra Ethical Pharmaceutical, C. por A., y Luis Lebrón, por haber sido hecha de conformidad a las normas procesales vigentes; Cuarto: En cuanto al fondo de la indicada constitución, se rechaza, así como sus conclusiones, por improcedentes y mal fundadas; Quinto: Declara inadmisibles las conclusiones civiles presentadas en audiencia por Ethical Pharmaceutical, C. por A., por las razones que han sido señaladas; Sexto: Compensa entre las partes las costas civiles causadas', por haberse hecho dentro del plazo y de acuerdo a la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, la Corte, después de haber deliberado y actuando por propia autoridad, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida acogiendo sus motivos, por entender la Corte que el Tribunal a-quo ponderó correctamente los hechos e hizo una justa aplicación del derecho; TERCERO: Rechaza las conclusiones de las partes civiles constituidas por improcedentes e infundadas; CUARTO: Declara las costas penales de oficio y compensa las civiles entre las partes por haber ambas sucumbido";

En cuanto al recurso de Ethical Pharmaceutical, C. por A:

Considerando, que la recurrente solicita se le dé acta del desistimiento de su recurso, depositado en la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 11 de noviembre de 1995, mientras que la Bayer A. G. y la Bayer Dominicana S. A, actuando como parte interviniante en este recurso, han propuesto la inadmisibilidad del mismo, por haber sido ejercido fuera del plazo de diez días que la ley señala;

Considerando, que en el expediente no hay constancia de que se hubiera depositado el desistimiento que alega la recurrente hiciera por la ante la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y que en cambio, tal como lo alegan las intervenientes, el recurso de casación contra la sentencia del 16 de diciembre de 1994, fue ejercido el 10 de enero de 1995, es decir fuera del plazo de diez días que la ley le impone para ejercerlo, por lo que el mismo resulta inadmisible;

En cuanto al recurso de casación de Bayer A. G. y Bayer Dominicana, S. A.:

Considerando, que las recurrentes proponen en contra de la sentencia, los siguientes medios: Primer Medio: Violación de los artículos 8, párrafo 14, y 42 de la Constitución de la República Dominicana. Violación del principio de la territorialidad de las leyes; Segundo Medio: Omisión de estatuir y violación del artículo 32 de la Ley 4994 del 26 de abril de 1911; Tercer Medio: Falta de base legal. Desnaturalización de los hechos; Cuarto Medio: Violación al principio de la legalidad de todos los actos administrativos y del artículo 22 de la Ley 4994 de 1911. Motivos contradictorios. Fallo ultra petita;

Considerando, que los recurrentes proponen en su primer medio en síntesis, lo siguiente: que la Corte a-qua desconoció el derecho de exclusividad otorgado en favor de Bayer A. G. para explotar un medicamento inventado por ella, y debidamente registrado y patentado en la República Dominicana, al amparo de la Ley 4994 de 1911, incurriendo en la violación del artículo 8 inciso 14 de la Constitución de la República Dominicana, que protege y regula los derechos de quienes producen y registran un invento; que, continúan aduciendo las recurrentes, la Bayer A. G., compañía de nacionalidad alemana, elaboró mediante sus técnicos, una sustancia de amplio espectro bactericida, cuya fórmula fue registrada en la

República Dominicana al amparo de la Ley 4994 del 26 de abril de 1911, y la Corte, bajo el predicamento de que esa sustancia podía ser adquirida en mercados internacionales libremente, nada impedía su uso por otros laboratorios, como lo hizo Ethical Pharmaceutical, C. por A., con lo cual, según esgrimen los recurrentes, se viola el principio de la territorialidad de las leyes, puesto que si ciertamente la referida sustancia puede ser adquirida en mercados internacionales, su uso no está permitido en la República Dominicana, al amparo del registro operado en favor de las recurrentes Bayer A. G. y Bayer Dominicana, S. A.;

Considerando, que ambas partes admiten que Bayer A. G., elaboró en sus laboratorios de Alemania un producto químico identificado internacionalmente, cuya fórmula química es la siguiente: Acidos I Ciclopropil-6-Fluor 1, 4 Dihidro 4-oxo.7 –Piperazino-Quinolin-3-Carboxílicos, el que fue registrado en la Organización Mundial de la Salud como creación de Bayer A. G. y registrado en la República Dominicana con esa última fórmula; que sin embargo la Corte a-qua amparada en una certificación expedida, por el consultor jurídico de la Secretaría de Industria y Comercio de que la Ciprofloxacina, que está contenida en aquella fórmula antes expresada, no está registrada en favor de ninguna empresa o laboratorio, y además que ese producto se adquiere en laboratorios internacionales, razón por la cual no se le puede vedar su uso a Ethical Pharmaceutical, C. por A., y por tanto ésta, ni su presidente han cometido ningún delito;

Considerando, que al proceder así la Corte a-qua, que confirmó la sentencia de primer grado, evidentemente confundió o mal interpretó la protección debida a un invento en sí, con el simple nombre atribuido al mismo, puesto que lo que realmente se registra y protege es el invento, es decir, la fórmula arriba descrita y en ese tenor se expidieron las patentes No. 4448 y 4579 que evidentemente protegen a Bayer A. G., puesto que el nombre de Ciprofloxacina es un nombre genérico atribuido a la referida fórmula, razón por la cual dicho nombre no podía aparecer en el registro que había solicitado y obtenido Bayer A. G.;

Considerando, que la Corte también yerra al entender que la posibilidad de adquirir el referido producto en mercados internacionales, le otorga a Ethical Pharmaceutical, C. por A., el derecho de usarlo en la República Dominicana, bajo el nombre de Ciprobiotic, puesto que, si bien es cierto que hay países que no reconocen, ni admiten las patentes de invención en favor de quienes los han producido, y por tanto se comercializan libremente esos productos, en menoscenso de reglas internacionales, no menos cierto es que la República Dominicana, no está entre ellos y si Bayer A. G. registró y patentó su fórmula en la República Dominicana, sólo ella y a quienes ella autorizara podían hacer uso en el país de la misma;

Considerando, que aceptar lo contrario al criterio sustentado, sería desconocer la garantía que el Estado Dominicano debe a quienes han tenido la previsión de registrar o patentizar el producto de su intelecto, acogiéndose a lo previsto por la Ley 4994 de 1911, ya que tácitamente se estaría derogando esa ley, lo que es inconcebible en el estado actual de nuestro derecho;

Considerando, que de todo lo anteriormente expuesto se evidencia, tal y como lo sustentan las recurrentes, que se ha violado el artículo 8, párrafo 14, de la Constitución Dominicana y el principio de la territorialidad de las leyes, por lo que procede casar la sentencia, sin necesidad de examinar los demás medios propuestos por las recurrentes.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Ethical Pharmaceutical, C. por A. contra la sentencia de fecha 16 de diciembre de 1994, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, dictada en atribuciones

correccionales, y cuyo dispositivo se ha copiado en otro lugar de esta sentencia; Segundo: Declara regulares, en cuanto a la forma, los recursos de Bayer A. G. y Bayer Dominicana S. A., contra la referida sentencia; Tercero: Casa la sentencia y la envía por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, en las mismas atribuciones; Cuarto: Condena a la Ethical Pharmaceutical, C. por A. al pago de las costas y ordena su distracción en favor del Dr. Marcos Troncoso y de los Licdos. Rafael Cáceres Rodríguez, Juan Morel Lizardo y María del Pilar Troncoso de Riley, quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte.

Firmado: Hugo Alvarez Valencia, Víctor José Castellanos Estrella, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía y Dulce Rodríguez de Goris. Grimilda Acosta, Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

SENTENCIA DEL

5/5/99

B.J. 1062

Materia: Laboral

Recurrente(s): Hotelera Bávaro , S. A.

Abogado(s): Dr. Fidias F. Aristy.

Recurrido(s): Fiesta Bávaro Hotels, S. A.

Abogado(s): Dres. Práxedes Castillo Pérez y José Enrique Hernández

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Rafael Luciano Pichardo, Presidente; Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares y Julio Genaro Campillo Pérez, asistidos de la Secretaría General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 5 de mayo de 1999, años 156° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: Sobre el recurso de casación interpuesto por Hotelera Bávaro, S. A., entidad comercial creada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en el paraje de Bávaro, sección El Salado de la provincia La Altagracia, representada por Guillermo Mas Adrover, español, mayor de edad, casado, cédula de identidad personal No.560990, serie Ira., domiciliado y residente en el asiento social de Hotelera Bávaro, contra la sentencia civil 451 del 30 de agosto de 1994, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuyo dispositivo se transcribe más adelante; Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de esta Corte el 15 de agosto de 1994, suscrito por el Dr. Fidias F. Aristy, abogado de la recurrente, en el cual se proponen contra la sentencia impugnada, los medios de casación que se indican más adelante; Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 6 de marzo de 1995, suscrito por los Dres. Práxedes Castillo Pérez y José

Enrique Hernández Machado y el Lic. Práxedes J. Castillo Báez, abogados de la recurrida Fiesta Bávaro Hotels, S. A.; Visto el auto dictado el 21 abril de 1999, por el Magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, juntamente con los Magistrados Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares y Julio Genaro Campillo Pérez, Jueces de esta Cámara, para integrar la Corte en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935; Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No.156 de 1997; La Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los textos legales invocados por la recurrente y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que con motivo de una demanda comercial en cancelación de resolución sobre registro comercial, interpuesto por Fiesta Bávaro Hotels, S. A., contra Hotelera Bávaro, S. A., la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 15 de junio de 1993 una sentencia con el dispositivo siguiente: “PRIMERO: Rechaza en todas sus partes la demanda comercial en revocación de resolución y cancelación de registro de nombre comercial incoada por Fiesta Bávaro Hotels, S. A., en contra de Hotelera Bávaro, S. A., por improcedente, mal fundada y carente de base legal; SEGUNDO: Acoge las conclusiones ofrecidas por la parte demandada, Hotelera Bávaro, S. A., y en consecuencia: a) Confirma en todas sus partes la Resolución No. 48 del 7 de junio de 1989, dada por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, por la misma ser conforme a la Ley 1450 de 1937; TERCERO: Condena a Fiesta Bávaro Hotels, S. A., parte sucumbente al pago de las costas del proceso, con distracción de las mismas en provecho de los abogados concluyentes de la parte demandada, Dr. José María Acosta Torres y Liedos. Brenda D’ Alessandro, José María Acosta Espinosa y Frank Reynaldo Fermín Ramírez, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; b) que sobre el recurso interpuesto, intervino la sentencia ahora impugnada en casación con el siguiente dispositivo: “PRIMERO: Declara bueno y válido en la forma y en el fondo, el recurso de apelación intentado por Fiesta Bávaro Hotels, S. A., contra la sentencia comercial dictada en fecha 15 de junio de 1993, por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en favor de Hotelera Bávaro, S. A., y en consecuencia: a) Revoca íntegramente el fallo impugnado por las razones y motivos precedentemente expuestos; b) Revoca la Resolución No. 48 de fecha 7 de junio de 1989, dictada por el Secretario de Estado de Industria y Comercio, por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia; c) Ordena, por lo tanto, el registro legal por dicha Secretaría de Estado, del nombre comercial Fiesta Bávaro Hotels, S. A., a favor de dicha razón social; TERCERO: Condena a la sociedad comercial Hotelera Bávaro, S. A., al pago de las costas procesales de la presente instancia con distracción y provecho de los Dres. Práxedes Castillo Pérez, José Enrique Hernández Machado y Lic. Práxedes Castillo Báez, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación de la Ley 1450 del 4 de enero de 1938; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Falsa e incorrecta interpretación y aplicación de la ley; Considerando, que la recurrente alega en el desarrollo de sus tres medios de casación, que se reúnen para su examen por convenir a la mejor solución del caso, en síntesis, que la sentencia impugnada, hace una falsa aplicación de la Ley 1450 de 1938 sobre Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales, en su artículo 8, incisos 3, 6 y 7 (literal d), porque el legislador con esta disposición lo que desea es asegurar que el comerciante que logre con su esfuerzo prestigiar un nombre y lo tenga registrado a su favor, sea quien se lucre de ese prestigio, protegiendo además al público de la confusión en cuanto a la identidad de los establecimientos; que el incremento de la actividad comercial, obliga al

comerciante a procurar formas de identificación que permitan al público y a la clientela, distinguirla de los demás competidores; que sigue diciendo la recurrente, que en la sentencia impugnada se incurre en el vicio de desnaturalización de los hechos, cuando se expresa que el nombre comercial Fiesta Bávaro Hotels, S. A., cumple con todos los requisitos de la Ley 1450 y que el único nombre común es el de Bávaro que corresponde a una demarcación geográfica de uso común y no exclusivo de ninguna persona física o moral, tal y como lo ha establecido la Secretaría de Industria y Comercio que ha procedido a registrar en diferentes fechas muchos nombres comerciales con el nombre de Bávaro y a las que la recurrente no les ha hecho oposición; que contra todas esas resoluciones de la Secretaría de Industria y Comercio, la recurrente ha interpuesto las acciones correspondientes y algunas cursan por ante la misma Corte a-qua; que alega por último la recurrente, que no existe, como se expresa en la sentencia recurrida, discriminación en la resolución de Industria y Comercio, al no registrar el nombre de la recurrida, porque es la propia Ley 1450 en su artículo 7 que establece que el registro de marca de fábrica o de comercio es declarativo de propiedad y garantiza al interesado la exclusividad en el uso de la marca o nombre; que en la sentencia impugnada se hace una incorrecta interpretación de la ley y del derecho al desconocer el derecho de la recurrente, consagrado en dicho artículo 7 que le garantiza la exclusividad en el uso del nombre Bávaro; que se incurre también en desnaturalización, al considerar la Corte a-qua, que el “paraje”, no está consagrado como una división territorial del país ya que el paraje es una demarcación que forma parte de las secciones, que a la vez son parte de los municipios; Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la Corte a-qua para revocar la sentencia del primer grado y ordenar el registro legal por ante la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, del nombre comercial Fiesta Bávaro Hotels, S. A., a favor de la recurrente, consideró que dicho nombre cumplía con los requisitos que exige al respecto la Ley 1450 de 1938 sobre Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales, teniendo en cuenta que el nombre geográfico Bávaro, no constituye por sí solo el nombre registrado, sino que se le agregan otras palabras; que dicho nombre comercial, como no tiene carácter genérico, no causa confusión respecto del nombre de la recurrente, tanto porque el de la recurrida es utilizado en idioma inglés y el de la recurrente en castellano, como también porque el único nombre común es el de Bávaro, que es el de una demarcación geográfica de uso común y no exclusivo de ninguna persona física o moral; que, sigue diciendo la sentencia impugnada, tal apreciación ha sido establecida por la propia Secretaría de Estado de Industria y Comercio, al registrar en diferentes fechas con el nombre Bávaro, otros nombres comerciales; Considerando, que los ordinarios b y d del inciso 7 del artículo 8 de la Ley 1450 de 1938, que alega la recurrente han sido violados en la sentencia impugnada, disponen que no podrán ser registrados los términos o locuciones que están en uso general ni los nombres geográficos cuando por sí solos constituyen la marca; que de lo anterior se infiere que el registro de nombres comerciales que contengan nombres geográficos, como el de la especie, está subordinado, conforme dichos textos, a la doble exigencia de que el nombre geográfico que se registre debe ser parte de una denominación compuesta en la que éste nombre geográfico no designe únicamente la marca y de que éste a su vez no sea genérico y pueda individualizarse del nombre geográfico; que el nombre geográfico puede ser registrado como nombre comercial, si el mismo no constituye por sí solo, el nombre comercial registrado; que el nombre “Bávaro”, contrario a lo que alega la recurrente y conforme dicho artículo, no puede ser registrado en beneficio exclusivo de alguien, porque nadie puede apropiarse para uso particular y exclusivo de un nombre geográfico; Considerando, que tampoco incurrió la Corte a-qua en desnaturalización al afirmar que el nombre “Bávaro” es el único común entre ambas denominaciones y que el mismo corresponde a una demarcación geográfica cuyo uso no es exclusivo de ninguna persona física o moral, ya que para afirmar lo antes dicho, se basó en una serie de documentos y certificaciones, depositadas al efecto en el expediente, en las

que la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, dispone el registro de otros nombres comerciales en los que “Bávaro” forma parte del nombre de otros establecimientos comerciales de igual naturaleza que las de las partes en litis; que al considerar como injusta y discriminatoria la negativa de Industria y Comercio de registrar el nombre de la recurrida, la Corte a-qua apreció correctamente los hechos de la causa y dedujo de ellos consecuencias lógicas sin desnaturalizarlos; Considerando, que si bien es cierto que el registro de un nombre comercial efectuado conforme la Ley 1450, es declarativo de propiedad, como lo dispone el inciso 6 del artículo 8, garantizando por tanto al interesado la exclusividad en el uso de ese nombre, en la especie, tal y como consta en la sentencia impugnada, es falso que el nombre de la recurrida sea igual o similar al de la recurrente ni produce confusión en lo absoluto con el de ella, ya que no se reprodujo el nombre registrado por la recurrente para un artículo de la misma clase, puesto que el nombre geográfico “Bávaro” no constituye por sí solo el nombre registrado; que además, la apreciación de cualquier parecido o la estimación de que no existe parecido entre ambas denominaciones, es asunto de fondo que los jueces aprecian soberanamente y que como cuestión de hecho escapa al control de la casación; Considerando, que con relación a lo expuesto por último por la recurrente de que la Corte-aqua incurrió en desnaturalización porque el paraje es una demarcación territorial que forma parte de una sección y ésta a su vez de un municipio; que el artículo 5 de la Constitución de la República, relativo a la división política de la República Dominicana, establece que: “El territorio de la República se divide políticamente en un Distrito Nacional en el cual estará comprendida la capital de la República y en las provincias que determine la ley. Las provincias a su vez se dividen en municipios”, dejando a continuación en manos de la ley la creación de nuevas divisiones políticas; que ninguna ley reconoce el “paraje” como división territorial, constituyendo conforme la Ley 5220 de 1959 sobre División del Territorio Dominicano, y en especial en el párrafo II del artículo 3 en lo que concierne al municipio de Higüey la “sección “ la división política territorial misma de este municipio y de cualquier otro en la República Dominicana; Considerando, que finalmente, el estudio de la sentencia impugnada revela que la Corte a-qua hizo una correcta apreciación de los hechos dándoles su verdadero sentido y alcance, por lo que los medios del recurso carecen de fundamento y deben ser desestimados. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Hotelera Bávaro, S. A., contra la sentencia civil No.451 del 30 de agosto de 1994, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas, ordenando su distracción en provecho de los Dres. Práxedes Castillo Pérez, José Enrique Hernández Machado y del Lic. Práxedes J. Castillo Báez, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares y Julio Genaro Campillo Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

“EN NOMBRE DE LA REPUBLICA”

SENTENCIA CORRECCIONAL NO. 478,
DE FECHA 31-03-2003

La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, regularmente constituida en la Sala destinada a celebrar sus audiencias públicas, ubicada en la Segunda planta del Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Santiago, compuesta por el Magistrado, LICDO. SAMUEL DE LA CRUZ, (juez interino), y el LICDO. JOSE DIAZ CABRERA, Abogado (a) ayudante del Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, asistido de la infrascrita Secretaria, hoy día 31 del mes de marzo del año 2003, años 159 de la Independencia y 139 de la Restauración, en sus atribuciones correccionales, y en audiencia pública ha dictado la siguiente sentencia:

OIDO: la lectura del rol el Alguacil de Estrados.

OIDOS: Los abogados de la parte civil constituida en sus alegatos y conclusiones:
Que se pronuncie el defecto en contra de A. S., no obstante haber sido citado legalmente;
Que se declare buena y válida, en cuanto a la forma, la presente constitución en parte civil, por haber sido hecha conforme a la ley y el derecho;
Que independientemente de las sanciones penales que tengáis a bien imponer a la parte prevenida, por violación a la ley 65-00, sea condenado a pagar la suma de UN millón de pesos oro dominicanos, como justa reparación a los daños y perjuicios ocasionados, más los intereses legales de la suma reclamada, contados a partir de la fecha de la deuda y hasta la total ejecución de la sentencia a intervenir;
Que en virtud del artículo 173 de la ley 65-00 sea ordenada la destrucción del material ilícito incautado;
Que sea condenado el prevenido al pago de las costas civiles del proceso, con distracción y provecho de los abogados concluyentes, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad;

OIDO: El representante del Ministerio Público en su dictamen:

- 1) *que sea declarado el defecto en contra de A. S., por haber sido citado legalmente;*
- 2) *en virtud de lo que establece el artículo 169, 2C, sea condenado el señor A. S. a sufrir la pena de 3 meses de prisión correccional y una multa de RD\$50,000.00 pesos;*
- 3) *en virtud de lo que establece el artículo 173, sea destruido el cuerpo del delito incautado;*
- 4) *que sea condenado A. S. al pago de las costas del proceso;*

VISTAS LAS PIEZAS QUE COFORMAN EL EXPEDIENTE.

Resulta: Que en fecha 24 del mes de mayo del año 2001, las Compañías WEA LATINA INC., (WEA); BMG DOMINICANA, S.A. (BMG); SONY DISCO, INC. Y UNIVERSAL MUSIC (UNIVERSAL), debidamente representadas por el LIC. J. R. A. P, interpusieron formal denuncia por ante la oficina nacional de Derechos de Autor, en contra de A. M, por el hecho de “reproducción ilícita de discos compactos, específicamente un CD, llamado “SALSA” y otro denominado “MERENGUES KALIENTES 2001”;

Resulta: Que en fecha 20 del mes de julio del año 2001, el señor J. B. G., en su calidad de inspector de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, se trasladó a la Avenida Las Carreras, Edificio P46, No. A1, así como a la calle Beller, #151, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, ambos locales de “A. M”, y pudo comprobar la infracción denunciada y procedió a la incautación de la cantidad de 86 CDs. En el primer local y 44 CD'S. En el segundo, todos falseados;

Resulta: Que en base a la inspección e incautación precedentemente indicados, la Licenciada M R V., en su calidad de Consultora Jurídica de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, dirigió una Instancia al Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, mediante

la cual recomendó el sometimiento a la acción de la justicia del señor A. S., propietario del establecimiento comercial A. M., por violación a la ley 65-00, sobre derecho de autor;;

Resulta: Que en fecha dos (2) del mes de octubre del año 2001, fue sometido a la acción de la justicia el señor A. S., mediante oficio No. 409, emitido por el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, por lo que la Magistrada Presidenta del Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en fecha 3/10/2001, procedió a apoderar a ésta Segunda Sala de la Cámara Penal supraindicada, a fin de que conozca del mismo;

Resulta: Que en fecha 31/3/2003, procedimos al conocimiento del fondo de la presente causa en defecto del inculpado;

Resulta: Que en el expediente se encuentran depositados los siguientes documentos:

- 1) Dos Actas de Inspección o Incautación de CASSETTES, CD'S, VIDEOGRAMAS Y DVD'S;
- 2) Denuncia piratería CD'S de música;

EL MAGISTRADO JUEZ DESPUES DE ESTUDIADO EL CASO

CONSIDERANDO: Que el presente caso se trata de un sometimiento en contra del señor A. S., en su calidad de propietario de la A. M., por violación a los artículos 20, 113 y 141, inciso 2 de la ley 65-00 sobre Derecho de Autor, en perjuicio de BMG DOMINICANA, SONY DISCO, UNIVERSAL MUSIC Y WEA LATINA;

CONSIDERANDO: Que en el expediente en cuestión existen dos (2) actas de inspección o incautación de CD'S, marcadas con los números 88-01 y MUS-90-01, mediante las cuales se comprueba la piratería de 130 CD'S y 627 cassettes falsificados en perjuicio de las Compañías indicadas precedentemente, lo cual es prueba suficiente que compromete la responsabilidad penal y civil del imputado A. S. como autor del delito de piratería en violación de los artículos 20, 113 y 141, inciso 2 de la ley 65-00 sobre Derecho de Autor;

CONSIDERANDO: Que el artículo 20 de la ley 65-00, dispone: Ninguna autoridad ni cualquier otra persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra producción protegida por esta Ley, o prestar su apoyo a dicha utilización, si el usuario no cuenta con la autorización previa y escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de excepción previstos por la ley. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

CONSIDERANDO: Que el artículo 141 de la referida ley, dispone lo siguiente: El productor de un fonograma tiene el derecho de autorizar o prohibir:

- 1) *La reproducción directa o indirecta, temporal o permanente, de su fonograma, por cualquier medio o procedimiento;*
- 2) *La distribución al público del original o copias de su fonograma, mediante venta, alquiler o en cualquier otra forma;*
- 3) *La puesta a disposición del público de su fonograma, por medios alámbricos o inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso al mismo desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.*

CONSIDERANDO: Que el artículo 169 de la misma ley, establece lo siguiente: Incurre en prisión correccional de tres meses a tres años y multa de cincuenta a mil salarios mínimos, quien:

- 1) *En relación con una obra literaria, artística o científica, interpretación o ejecución artística, producción fonográfica o emisión de radiodifusión, la inscriba en el registro o la difunda por cualquier medio como propia, en todo o en parte, textualmente o tratando de disimularla mediante alteraciones o supresiones, atribuyendo a otro la autoría o la titularidad ajena;*
- 2) *En relación con una obra literaria, artística o científica, interpretación o ejecución artística, producción fonográfica o emisión de radiodifusión, y sin autorización expresa:*
 - a) *La modifique, en forma total o parcialmente;*
 - b) *La reproduzca, en forma total o parcial, por cualquier medio o en cualquier forma;*
 - c) *La distribuya mediante venta, alquiler o de cualquier otra manera;*
 - d) *La comunique o difunda, por cualesquiera de los medios de comunicación pública reservados al titular del respectivo derecho;*
 - e) *La reproduzca, distribuya o comunique en mayor número que el autorizado en forma expresa;*
 - f) *Conociendo el origen ilícito de la copia o reproducción, la distribuya al público, o la almacene, oculte, introduzca en el país o l saque de éste; o,*
 - g) *La reproduzca, distribuya o comunique por cualquier medio, después de vencido el término de la cesión o la licencia concedida;*

CONSIDERANDO: Que el artículo 1382 del Código Civil Dominicano, dispone lo siguiente: “Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a aquél por cuya culpa sucedió a repararlo”;

CONSIDERANDO: Que el artículo 118 de la ley 65-00, establece: El autor o sus causahabientes, o sus representantes debidamente autorizados, así como el artista intérprete y el productor de fonogramas o las sociedades de gestión que los representen, podrán, conjunta o separadamente, perseguir ante la jurisdicción civil o penal, la reproducción o utilización ilícita de los fonogramas.

CONSIDERANDO: Que el artículo 173 de dicha ley, dispone lo siguiente: Toda reproducción ilícita será confiscada y adjudicada en la sentencia condenatoria al titular cuyos derechos fueron defraudados con ella, a menos que este último pida su destrucción. Los materiales y equipos utilizados en los actos ilícitos, también serán decomisados y destruidos o entregados al perjudicado, todo ello sin perjuicio de la acción civil que a éste corresponde contra el infractor para la indemnización de los daños y perjuicios causados con la violación de su derecho.

En consecuencia, y vistos los artículos 20, 118, 141, 169, 173 de la ley 65-00 del 21 de agosto del año 2000, sobre Derecho de Autor, así como el artículo 1382 del Código Civil de la República Dominicana; 177 y siguientes del Código de Procedimiento Criminal; 130 y 133 del Código de Procedimiento Civil;

LA SEGUNDA SALA DE LA CÁMARA PENAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y EN MERITO A LOS ARTICULOS CITADOS,

FALLA

PRIMERO: Se pronuncia el defecto en contra del señor A .A S., por no haber comparecido a la audiencia, no obstante haber sido legalmente citado;

SEGUNDO: Se declara al señor A. A. S., culpable de violar los artículos 20, 141 y 169 numeral 2 de la ley 65-00, sobre Derecho de Autor, en perjuicio de las Compañías BMG DOMINICANA, SONY DISCO, UNIVERSAL MUSIC Y WEA LATINA, en consecuencia se condena a sufrir la pena de tres (3) meses de prisión correccional y al pago de una multa de cincuenta mil pesos (RD\$50,000.00);

TERCERO: Se condena al señor A. A. S. al pago de las costas penales del proceso;

CUARTO: Se declara regular y válida en cuanto a la forma, la constitución en parte civil, hecha por las Compañías BMG DOMINICANA, SONY DISCO, UNIVERSAL MUSIC Y WEA LATINA, en contra de A .M. y el señor A .A. S., por haber sido hecha de conformidad con las normas procesales vigentes en la República Dominicana;

QUINTO: En cuanto al fondo, se condena a la Sociedad Comercial A. M. y al señor A. A. S. M. al pago de una indemnización de CUATROCIENTOS MIL PESOS (RD\$400,000.00), más los intereses legales de dicha suma, a partir de la Demanda en Justicia, en provecho de dicha parte civil constituida, como justa compensación por los daños morales y materiales sufridos como consecuencia de la violación en cuestión;

SEXTO: Se condena a A. M. Y A. A. S., al pago de las costas civiles del procedimiento, con distracción en provecho de los Licenciados J. R. A. P. Y C. S. C. y la Licenciada K S. G., abogados que afirman estarlas avanzando en su totalidad;

SEPTIMO: Se ordena la destrucción del material ilícito ocupado y que se describe en otra parte de esta misma sentencia, de conformidad con los que dispone el artículo 173 de la ley 65-00 sobre de Derecho de Autor;

I, por esta nuestra sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y firma,

**LICDO. SAMUEL DE LA CRUZ,
JUEZ INTERINO**

La presente sentencia ha sido firmada por la Magistrada Juez, que figura en su encabezamiento del mismo día, mes y año expresados, por lo que, yo LICDA. CANDIDA OLIVO, secretaria interina de ésta Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, certifico y doy fe, que es copia fiel y conforme a su original,

*LICDA. CANDIDA OLIVO
SEC. INT.*

Yo, YGNACIO A. PÉREZ, Secretario de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, CERTIFICA: Que en los archivos a mi cargo existe un expediente Civil que contiene una sentencia del tenor siguiente: SENTENCIA CIVIL NO. 504 DIOS, PATRIA Y LIBERTAD EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA.

EXP. CIVIL
S/NO.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día veintinueve (29) del mes de octubre del año dos mil tres (2003), años 160 de la Independencia y 141 de la Restauración.-

LA CÁMARA CIVIL DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL, regularmente constituida en la sala de audiencia, sita en la primera planta del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, compuesta por los señores Magistrados MANUEL ALEXIS READ ORTIZ, Presidente; MARCOS ANTONIO VARGAS GARCÍA, Primer Sustituto de Presidente; HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS, Segundo Sustituto de Presidente y XIOMARAH ALTAGRACIA SILVA SANTOS, Jueza Miembro, asistidos del infrascrito Secretario y del alguacil de estrados de turno, dicta en sus atribuciones civiles y en audiencia pública la sentencia siguiente:
SOBRE: el recurso de apelación interpuesto por ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., entidad comercial constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su asiento social en la avenida Tiradentes No.33, del ensanche Naco, de esta ciudad, debidamente representada por su presidente, GREGORIO DE DIEGO, español, mayor de edad, casado, portador del pasaporte No.670-026, domiciliado y residente en Madrid, España, la cual tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los LICDOS. XAVIER MARRA M., JACQUELINE DHIMES y DOMINGO O. MUÑOZ HERNÁNDEZ, dominicanos, mayores de edad, provistos de las cédulas de identidad y electorales Nos.001-0790821-2, 001-0145901-4 y 001-0527754-5, con estudio profesional abierto en las suites 502-503, Torre Elite, avenida 27 de febrero No.329, de esta ciudad;

CONTRA: la sentencia relativa al expediente No.036-00-2982 de fecha 19 del mes de diciembre del año 2000, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor del señor VÍCTOR EDUARDO SILADI MENESES, boliviano, mayor de edad, fotógrafo, tenedor del pasaporte No.499667, domiciliado y residente en esta ciudad, quien tiene como abogados

constituidos y apoderados especiales a los LICDOS. JUAN MANUEL UBIERA, DILIA LETICIA JORGE MERA y ROSA DOLORES BATLE JORGE, dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electorales Nos.001-0097419-5, 001-0095564-0 y 001-0202097-0, con estudio profesional abierto en la oficina de abogados “Jorge Mera & Villegas”, sita en la cuarta planta del edificio No.266 de la avenida 27 de Febrero esquina avenida Tiradentes, de esta ciudad;

OÍDO: al alguacil de turno en la lectura del rol;

OÍDOS: a los abogados de la parte recurrente concluir in-voce de la manera siguiente: leyó conclusiones, las cuales rezan de la manera siguiente: “PRIMERO: DECLARANDO regular y válido en cuanto a la forma el presente Recurso de Apelación por haber sido interpuesto conforme al Derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo actuando por autoridad propia obrando en contrario imperio de la ley, REVOCAR en todas sus partes la sentencia civil marcada con el No.036-00-2982, dictada en fecha 19 de Diciembre del 2000, por la Cámara Civil y Comercial de la (Sala tres) del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por ser contraria al derecho; TERCERO: Que condenéis al señor VICTOR EDUARDO SILADI MENESSES al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en provecho de los licenciados Xavier Marra M., Jacqueline Dhimes y Domingo O. Muñoz, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; plazo 15 depósito conclusiones; plazo 15 escrito réplica (sic);

OÍDOS: a los abogados de la parte recurrida concluir de la manera siguiente: leyó conclusiones, las cuales rezan de la manera siguiente: “PRIMERO: Sea rechazado por improcedente y mal fundado en recurso de apelación interpuesto por la compañía Allegro Resorts Dominicana, S.A., el 6 de febrero del 2001, mediante acto No.202/2001 del ministerial Silverio Zapata Galán, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, contra la sentencia civil No.036-00-2982 del 19 de diciembre del 2000, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes la indicada sentencia y en consecuencia: TERCERO: Sea condenada la compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., al pago de la suma de TRECIENTOS MIL PESOS (RD\$300,000.00) en favor del señor VICTOR EDUARDO SILADI MENESSES, como justa reparación por los daños y perjuicios, materiales y morales sufridos, como consecuencia del uso no autorizado de una fotografía de su propiedad por parte de la compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., en el sitio de internet de Allegro Resorts; CUARTO: Sea condenada la compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., al pago de los intereses legales de dicha suma, calculados a partir de la fecha de la demanda en justicia, a título de indemnización complementaria; QUINTO: Sea condenada la compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., al pago de los costos del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los licenciados Juan Manuel Ubiera, Dilia Leticia Jorge Mera y Rosa Dolores Batle Jorge, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; plazo 15 días para depósito escrito; plazo 15 días para réplica (sic);

-

A U T O S V I S T O S:

RESULTA: que con motivo de la DEMANDA EN REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por el señor VÍCTOR EDUARDO SILADI MENESES contra la entidad comercial ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó en fecha 19 del mes de diciembre del año 2000, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente:

F A L L A:

PRIMERO: RECHAZA la Fianza de Judicatum Solvi, planteado por la parte demandada, por los motivos indicados precedentemente; SEGUNDO: DECLARA BUENA Y VALIDA tanto en la forma como en el fondo la presente demanda en REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS intentada por el señor VICTOR EDUARDO SILADI MENESES, en contra de la compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., por haber sido hecha conforme al derecho; TERCERO: CONDENA a la compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., al pago de la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS (RD\$300,000.00) a favor del SR. VICTOR EDUARDO SILADI MENESES, como justa reparación, por los daños sufridos; CUARTO: CONDENA a la compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., al pago de los intereses legales de la suma a intervenir; QUINTO: CONDENA a compañía ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., al pago de las costas del procedimiento con distracción de las mismas en provecho de los LICDOS. ORLANDO JORGE MERA y JUAN MANUEL UBIERA, quienes afirma estarlas avanzando en su totalidad (sic);

RESULTA: que mediante acto No.202/2001, de fecha 06 del mes de febrero del año 2001, instrumentado y notificado por el ministerial SILVERIO ZAPATA GALÁN, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la entidad comercial ALLEGRO RESORTS DOMINICANA, S.A., interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia arriba indicada por no estar conforme con la misma;

RESULTA: que a diligencia de los abogados de la parte recurrida y previo auto del Presidente de esta Corte, se fijó la audiencia del día jueves 08 del mes de marzo del año 2001, a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.), para conocer del mencionado recurso de apelación;

RESULTA: que a la audiencia efectivamente celebrada por esta Corte en fecha y hora arriba indicadas comparecieron ambas partes debidamente representadas por sus abogados constituidos y apoderados especiales, audiencia que culminó con la siguiente sentencia in-voce: la Corte ordena: comunicación recíproca de documentos; 15 días simultáneos y consecutivos para que depositen por secretaría los documentos en apoyo de sus intereses (sic);

RESULTA: que a diligencia del abogado de la parte recurrida y previo auto del Presidente de esta Corte, se fijó la audiencia del día jueves 19 del mes de abril del año 2001, a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.), para conocer del mencionado recurso de apelación;

RESULTA: que a la audiencia efectivamente celebrada por esta Corte en fecha y hora arriba indicadas comparecieron ambas partes debidamente representadas por sus abogados constituidos y apoderados especiales, audiencia que culminó con la siguiente sentencia in-voce: la Corte ordena: fallo reservado; 15 días simultáneos y consecutivos para escrito justificativos de las presentes conclusiones; 15 días al recurrente para réplica; 15 días al recurrido para contrarréplica (sic);

VISTOS: los documentos depositados bajo inventario en la Secretaría de esta Corte por los abogados de la parte recurrente, en fecha 26 del mes de febrero del año 2001, a cuyo tenor, las piezas depositadas son, a saber:

Documento No.1:.- Copia de la sentencia No.036-00-2982 de fecha 19 de Diciembre del 2000, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en sus atribuciones civiles;

Documento No.2:.- Copia del Acto No.10/2001 instrumentado en fecha 9 de Enero del 2001, por el Ministerial José Ramón Vargas Mata, Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia, contentivo de notificación del Recurso de Apelación;

Documento No.3:.- Copia del Acto 202/2001 instrumentado en fecha 6 de Febrero del 2001 por el Ministerial Silverio Zapata Galán, Alguacil Ordinario de la Cámara de lo Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, contentivo de notificación del Recurso de Apelación;

Documento No.4:.- Copia del Acto No.157 instrumentado en fecha 8 de Febrero del 2001, por el Ministerial Ramón Vargas Mata, Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia, contentivo de constitución de abogados y avenir en grado de Apelación;

Documento No.5:.- El presente inventario (sic);

VISTOS: los documentos depositados bajo inventario en la Secretaría de esta Corte por los abogados de la parte recurrida, en fecha 21 del mes de marzo del año 2001, a cuyo tenor, las piezas depositadas son, a saber:

1.- Brochure del Punta Cana Beach Resort, cuyas fotografías y diseño gráfico fue realizado por el señor Víctor Siladi;

2.- Impresión de promoción en la página del internet www.allegroresorts.com del Allegro Resort Bábaro;

3.- Impresión de la promoción en la página del internet www.allegroresorts.com del Allegro Resort Lagunamar;

4.- Impresión de la promoción en la página del internet www.allegroresorts.com del Allegro Resort Turks & Caicos;

5.- Impresión de la promoción en la página del internet www.allegroresorts.com Caribbean Village Agador;

6.- Original de la fotografía sacada por el señor Víctor Siladi para la promoción del Punta Cana Beach Resort;

7.- Original del acto No.1830/00 del 12 de septiembre del 2000, notificado por el ministerial José Ramón Vargas Mata, Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia, a requerimiento del señor Víctor Siladi;

10.- Original del acto No.1830/00 del 12 de septiembre del 2000, notificado por el ministerial Pedro Raposo Cruz, Alguacil Ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a requerimiento de los licenciados Xavier Marra y Jacqueline Dhimes;

11.- Original del acto No.1036 del 14 de septiembre del 2000, notificado por el ministerial José Ramón Vargas Mata, Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia , a requerimiento de los licenciados Orlando Jorge Mera y Juan Manuel Ubiera (sic);

VISTOS: los documentos depositados bajo inventario en la Secretaría de esta Corte por los abogados de la parte recurrente, en fecha 19 del mes de abril del año 2001, a cuyo tenor, las piezas depositadas son, a saber:

Documento No.1:- Original de la Carta enviada por la oficina de abogados Jorge Mera & Villegas en fecha 28 de Julio del 2000, dirigida a la Lic. Jacqueline Dhimes, por la cual le exige el pago de la suma de US\$6,000.00, por concepto de pago de derecho de autor al recurrido;

Documento No.2:- Original del Brochure realizado por Punta Cana Beach Resorts;

Documento No.3:- El presente inventario (sic);

VISTOS: los demás documentos que reposan en el expediente;

LA CORTE, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO:

CONSIDERANDO: que esta Corte se encuentra apoderada del recurso de apelación interpuesto por la compañía ALLEGRO RESORT DOMINICANA, S. A., contra la sentencia no. 036-00-2982, de fecha 6 de febrero de 2000, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional a favor del señor Víctor Eduardo Siladi Meneses;

CONSIDERANDO: que a tales fines la Corte ha celebrado dos audiencias, en fechas 8 de marzo y 19 de abril de 2001; que en esta última audiencia las partes concluyeron en la forma en que se indica en otra parte de esta sentencia;

CONSIDERANDO: que el recurso de apelación fue interpuesto mediante acto no. 202-2001, de fecha 6 de febrero de 2001, por el ministerial Silverio Zapata Galán, alguacil ordinario de la Corte de Apelación de Santo Domingo; que el acto de notificación de la sentencia aludida fue instrumentado en fecha 9 de enero de 2001, por el ministerial José Ramón Vargas Mata, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia; que luego de examinados los actos descritos, la Corte considera que los mismos han sido instrumentados conforme a las reglas procesales vigentes y en consecuencia, procede declarar el recurso de apelación bueno y válido en cuanto a la forma;

CONSIDERANDO: que la parte recurrente pretende que se revoque en todas sus partes la sentencia recurrida y en apoyo de estas pretensiones expresa: “que Allegro Resort Dominicana tomó las fotos 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. Que este sitio público no contenía términos ni condiciones, ni ninguna otra condición ni información acerca de los derechos de autor sobre la fotografía indicada; b) que la prueba de que la fotografía pertenecía al señor Víctor Eduardo Saladi no fue aportada ni en el tribunal a-quo ni en esta Corte; c) que en el hipotético caso de que Allegro Resort hubiera incurrido en una falta, el señor Víctor Eduardo Siladi no ha probado el daño sufrido; d) que el tribunal a-quo al fallar, tampoco comprobó la existencia del perjuicio sufrido, la relación de causalidad entre la falta y el daño, ni pudo determinar ni demostrar los criterios para la fijación justa de la cuantía de los supuestos daños y perjuicios; e) que el tribunal a-quo hizo una incorrecta aplicación de la ley al no fundamentar su decisión;

CONSIDERANDO: que la parte recurrida pretende a su vez, que sea rechazado por improcedente y mal fundado el recurso de apelación interpuesto por Allegro Resorts Dominicana, S. A. y confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida, rechazar la excepción de fianza judicatum solvi, porque el señor Víctor Eduardo Saladí es un ciudadano Boliviano y está exento de la obligación de prestar dicha fianza, por haber suscrito Bolivia al igual que nuestro país el Código Bustamante; que en apoyo de sus pretensiones alega entre otras cosas las siguientes: “ que la parte demandada, hoy recurrente en apelación en sus conclusiones principales ante el tribunal a –quo solicitó que el demandante, hoy recurrido en apelación, preste una fianza del extranjero transeúnte o judicatum solvi, de conformidad con las disposiciones de los artículos 16 del Código Civil y 166 del Código de procedimiento Civil; que el señor Víctor Eduardo Saladí es boliviano, que Bolivia suscribió y aceptó el Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante; que la República Dominicana también adoptó y suscribió este código y en consecuencia los nacionales de los determinados países contratantes, como en el caso de los ciudadanos de Bolivia, gozan de los mismos derechos y el mismo tratamiento que los nacionales dominicanos, incluyendo lo relativo a la fianza del extranjero transeúnte; que la fotografía original tomada por el señor Víctor Eduardo Siladí fue revelada e impresa del negativo que es propiedad de este; que la compañía Allegro Resort, hizo un uso no autorizado de dicha fotografía en el sitio de internet de Allegro Resort, S. A., que Allegro Resort retiró la fotografía quedando pendiente el pago de los derechos de autor a favor del requeriente; que la fotografía tomada por el señor Siladí es una obra protegida por la ley; que la condición de extranjero del señor Eduardo Siladí , no excluye su obra de la protección de la ley; que la utilización no autorizada de dicha fotografía por parte de Allegro Resort, S. A. constituye una violación a las disposiciones de la ley de derecho de autor y en consecuencia el autor tiene derecho a percibir reparación por los daños y perjuicios sufridos;

CONSIDERANDO: que en un orden procesal lógico, es procedente que la Corte se pronuncie sobre la excepción de fianza judicatum solvi planteada por la parte recurrente; en ese tenor procede rechazar la excepción de fianza judicatum solvi, pero no por los motivos expuestos por el recurrente, ni por el tribunal a-quo, sino porque es la misma ley no. 65-00 Sobre Derecho de Derecho de Autor, que en su artículo 184 expresa: “el demandante extranjero transeúnte no estará obligado a prestar la fianza judicatum solvi establecida en el artículo 16 del Código Civil de la República Dominicana y artículo 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil” (sic); que esta solución vale desición sin que sea necesario hacerla figurara en el dispositivo de este fallo;

CONSIDERANDO: que en cuanto al fondo del litigio, son hechos no controvertidos, que el señor Siladí 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 fotocopias de la foto utilizada en las promociones de Allegro Beach Resort en internet;

CONSIDERANDO: que la parte recurrida y otrora demandante manifiesta que la fotografía es propiedad de su autor; que la Allegro Beach Resort compromete su responsabilidad cuando utiliza una foto sin autorización de su autor; que a pesar de que retiraron la promoción, no han pagado los derechos al autor; sin embargo la recurrente alega que tomó las fotos de un sitio de internet cuyo uso no cuenta en el país con una regulación específica; que ese sitio público no contenía términos y condiciones, ni ninguna condición o información acerca de los derechos de autor sobre la fotografía indicada; que la prueba de que la fotografía pertenecía al señor Víctor Saladí, no fue aportada ni en el tribunal a quo ni ante esta Corte, que en el hipotético caso de que Allegro Resort hubiera incurrido en alguna falta, el señor Víctor Eduardo Siladí no ha probado el daño sufrido;

CONSIDERANDO: Que la Corte, luego del cotejo realizado entre las pretensiones de las partes, sus alegatos y las piezas y documentos que reposan en el expediente, considera que la recurrente, si ha violado la ley de derecho de autor y su reglamento de aplicación, y a consecuencia de ello ha causado daños y perjuicios al señor Víctor Eduardo Siladí, por los motivos siguientes: porque la ley de derecho de autor es clara cuando en su artículo 2 expresa, que el derecho de autor 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 limitados a : 8) las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; que en la especie, el derecho de autor del señor Siladí 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 usada en el brochures 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;

CONSIDERANDO: que el derecho de autor es un derecho inmanente que nace con la creación de la obra y es independiente 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;

CONSIDERANDO: se tendrá como autor, 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 cualesquiera otra forma de difusión pública de la misma; que en la fotografía realizada por el otrora demandante, aparece su nombre en la coletilla del brochures expresando: "fotografía y diseño gráfico Víctor Siladí";

CONSIDERANDO: que los autores de obras científicas, literarias o artísticas o sus causahabientes, tienen la libre disposición de su obra a título gratuito u oneroso y en especial el derecho exclusivo de autorizar o prohibir, entre otras, la reproducción de la obra, en cualquier forma o procedimiento, la comunicación de la obra al público, por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocer;

CONSIDERANDO: conforme al artículo 54 de la ley de derecho de autor nuestra, 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; 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 los autores, además de tener derechos morales sobre sus obras, también los tienen patrimoniales, se presume en consecuencia, que además de contribuir a la recreación espiritual, los artistas viven de su profesión, por lo que al cometerse el acto ilícito, se atenta contra el derecho que tiene el autor a percibir una remuneración de su obra, es decir que se atenta contra el carácter parcialmente alimentario que tienen los créditos que ha dejado de percibir;

CONSIDERANDO: que de conformidad con el artículo 177 de la ley 65-00: toda persona que sin el consentimiento del titular efectúe cualquiera de los actos que conformen los derechos morales o patrimoniales reconocidos en la presente ley, es responsable frente a dicho titular de los daños y perjuicios ocasionados por la violación de su derecho, independientemente de que haya tenido o no conocimiento de la violación cometida por él;

CONSIDERANDO: 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 internacionales 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, como dijimos tiene un carácter público y social; el daño, 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 pueden 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, como hemos hecho en el presente caso, considerar la suma acordada por el juez a-quo, como justa y adecuada;

CONSIDERANDO: que es de jurisprudencia constante, que la apreciación de los daños es una cuestión de hecho de la soberana decisión de los jueces del fondo y escapa al control de la casación, siempre y cuando, como en el presente caso, esos hechos hayan sido claramente establecidos en el proceso;

CONSIDERANDO: que el párrafo del artículo indicado precedentemente expresa a su vez: “los daños y perjuicios en ningún caso, serán inferiores al mínimo de la multa establecida como sanción penal para la infracción respectiva, en relación con cada violación”;

CONSIDERANDO: que la indemnización acordada por el tribunal, en esta materia, debe tener dos fines principales, primero la reparación del daño, la cual debe ser integral, lo que significa, que la víctima, debe quedar en condición similar a aquella en que se encontraba antes de producirse el daño, y segundo, un fin disuasivo, es decir, que lleve a la comunidad, un mensaje ético, para evitar que se sigan cometiendo actos violatorios a esta ley, la cual expresa en su artículo primero, que sus disposiciones tienen carácter público y social; por otra parte, nuestra Constitución, en su artículo 8, numeral 14, protege estos derechos, los cuales han sido considerados derechos fundamentales;

CONSIDERANDO: 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 el 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;

CONSIDERANDO: que aunque el demandante original, y ahora recurrido es nacional de otro país, tendrá para los fines de la violación a la ley sobre derecho de autor y su reglamento de aplicación, el mismo trato que los nacionales, en virtud de los tratados internacionales suscritos por nuestro país, muy especialmente el Convenio de Berna, el cual en el artículo 5 numeral 3, expresa entre otras cosas: “...sin embargo, aun cuando el autor, no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales”;

CONSIDERANDO: que a juicio de la Corte, el juez a-quo ha hecho una adecuada apreciación de los hechos y una aplicación correcta del derecho, por lo que procede confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida;

CONSIDERANDO: que procede condenar a la parte que ha sucumbido al pago de las costas del procedimiento y ordenar, si ha lugar a ello, que las mismas sean distraídas en provecho de los abogados que afirmen estarlas avanzando en su totalidad o en su mayor parte;
POR TALES MOTIVOS, y vistos los artículos 130 y 133 del Código de Procedimiento Civil, artículo 8, numeral 14 de la Constitución, 1, 2 numeral 8; 3, 4, 19, 20, 54, 80, 81, 82, 169, 177 y 184 de la ley 65-00 sobre Derecho de Autor y el artículo 5 del convenio de Berna;

LA CÁMARA CIVIL DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL, administrando Justicia, en nombre de la República; por autoridad de la ley, y en mérito de los artículos citados;

F A L L A:

PRIMERO: DECLARA, bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la compañía ALLEGRO BEACH RESORT, S. A., contra la sentencia marcada con el no. 036-00-2982, de fecha 19 de diciembre de 2000, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haberse intentado conforme a las reglas procesales que rigen la materia;

SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo el indicado recurso y en consecuencia CONFIRMA, en todas sus partes la sentencia recurrida, por los motivos expuestos;

TERCERO: CONDENA, a la parte que ha sucumbido, ALLEGRO BEACH RESORT, S. A., al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracción de las mismas en provecho de los licenciados Juan Manuel Ubiera, Rosa Batlle y Dilia Leticia Jorge, abogados, quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte;

Y por esta nuestra sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y firma;

(FIDOS) MANUEL ALEXIS READ ORTIZ, MARCOS ANTONIO VARGAS GARCÍA, HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS, XIOMARAH ALTAGRACIA SILVA SANTOS e YGNACIO A. PÉREZ, Secretario. DADA Y FIRMADA ha sido la anterior sentencia por los magistrados que figuran en el encabezamiento, el mismo día, mes y año expresados por ante mi, Secretario que Certifica, YGNACIO A. PÉREZ, Secretario.

CERTIFICA: Que la presente copia es fiel y conforme a su original la que expido, firmo y sello a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día veintinueve (29) del mes de octubre del año 2003.

YGNACIO A. PÉREZ

-Secretario

LIQUIDACIÓN FISCAL:

POR BÚSQUEDA.....	RD\$0.50
POR CERTIFICACIÓN.....	RD\$1.00
POR FOJAS (25).....	RD\$5.00
TOTAL.....	RD\$6.50

Yo, LUCAS ALBERTO GUZMÁN L., Secretario de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, CERTIFICO: que en los archivos a mi cargo existe un expediente civil que contiene una sentencia del tenor siguiente: SENTENCIA CIVIL NO._____ DIOS, PATRIA Y LIBERTAD, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA.

EXP. CIVIL
S/N.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día _____ del mes de septiembre del año dos mil cuatro (2004), años 161 de la Independencia y 142 de la Restauración.-

LA CÁMARA CIVIL DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL, regularmente constituida en la sala de audiencia, sita en la primera planta del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, compuesta por los señores Magistrados MANUEL ALEXIS READ ORTIZ, Presidente; MARCOS ANTONIO VARGAS GARCÍA, Primer Sustituto de Presidente, HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS, Segundo Sustituto de Presidente y XIOMARAH ALTAGRACIA SILVA SANTOS, Jueza Miembro, asistidos del infrascrito Secretario y del alguacil de estrados de turno, dicta en sus atribuciones civiles y en audiencia pública la sentencia siguiente:

SOBRE: el recurso de apelación interpuesto por los señores ISA JADALLA MARÍA y ROSA DE JADALLA MARÍA, dominicanos, mayores de edad, casados, empresarios, portadores de las cédulas de identidad y electorales Nos. 001-0794705-3 y 001-0794981-0, domiciliados y residentes en la casa No. 58 de la avenida Abraham Lincoln, de esta ciudad, propietarios de PLAZA PAYLESS, S. A. y CALZADOS PAYLESS, S. A., quienes tienen como abogado constituido y apoderado especial a los DRES. JUAN JORGE CHAHIN TUMA y SAMIR MOUSSA SABA, dominicanos, mayores de edad, provistos de las cédulas de identidad y electorales Nos. 001-0123849-1 y 001-0754096-5, con estudio profesional abierto en la casa No.109, de la calle Francisco Domínguez Charro, de la urbanización Atala, de esta ciudad;

CONTRA: la resolución No. 000004, de fecha 10 del mes de octubre del año 2002, dictada por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), en la cual se revoca la resolución No. 000085, y en consecuencia se mantiene en vigencia el Certificado de Registro No.49271 que ampara el Nombre Comercial de PAYLESS SHOESOURCE, INC., sociedad comercial organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Missouri, Estados Unidos de América, con su domicilio social y oficinas principales localizadas en Topeka Kansas, la cual tiene como abogados constituidos y apoderados especiales, LICDOS. LUIS RAFAEL PELLERANO y HIPÓLITO HERRERA VASSALLO, dominicanos, mayores de edad, casados, titulares de las cédulas de identidad y electoral Nos.001-0099462-3 y 001-0101621-0, con estudio profesional abierto en la cuarta planta del edificio marcado con el No. 10, avenida John F. Kennedy, de esta ciudad;

OÍDO: al alguacil de turno en la lectura del rol;

OÍDOS: a los abogados de las partes recurrente concluir in-voce de la manera siguiente: leyeron conclusiones, las cuales rezan de la manera siguiente: “1ro.- Ratificamos todas las conclusiones del día 4 de junio del año 2003, leídas en audiencia; 2do.- Ratificamos que sean rechazados todos los documentos en copias que hayan depositados la Shoesource, pedido el

día 4 de junio del 2003; 3ro.- Declarar regular y bueno el presente recurso de apelación, por haberlo hecho mediante requisitos legales; 4to.- Revocar, en todas sus partes la Resolución Número cuatro (000004) de fecha 10 de octubre del año 2002, dictada por el Ing. Johnny Camilo López, Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana o por quienes la han dictado, por ser improcedente y mal fundada como carente de base legal; 6to.- MANTENER válidamente la Resolución número ochenta y cinco (000085) de fecha 11 de febrero del año 2002, por haber sido decidida de acuerdo con la Ley y el Derecho, sin reservas; 7mo.- Declarar, sin valor ni efectos las pretensiones de la recurrida, por carecer de sustentación legal; 8vo.- Señalándole a esta Honorable Corte, que la Oficina ó sea el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), por orden del Ing. Camilo López, se negaba a recibir el recurso y bajo muchas luchas, se recibió, para que enviaran las documentaciones por ante esta Honorable Corte, puesto que no se desglosaron por ese atropello; 9no.- CONDENAR, al pago de las cotas a la difusa Payless Shoessours Inc. Que no se sabe cuando la incorporaron, a favor de los doctores JUAN JORGE CHIN TUMA y SAMIR MOUSSA SABA, abogados, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad”; plazo 15 días escrito ampliatorio

OÍDOS a los abogados de la parte recurrida concluir in-voce de la manera siguiente: leyeron conclusiones, las cuales rezan de la manera siguiente: “PRIMERO: RECHAZAR, por improcedente, infundado, y carente de pruebas, el Recurso de Apelación interpuesto mediante el Acto No. 1027/2002, de fecha 18 de Noviembre del 2002, del ministerial Pedro Grullón Nolasco, Alguacil de Estrados de la Segunda Sala del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la Decisión No.000004 de fecha 10 de octubre del 2002, dictada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, con motivo del Recurso de Apelación por vía administrativa sometido por la PAYLESS SHOESOURCE INC., contra la Resolución No.85 del Director del Departamento de Signos Distintivos de fecha once (11) de febrero del año 2002, que anulo a solicitud de los señores ISSA JADALLA MARÍA y ROSA SABA DE JADALLA, en representación de Plaza Payless de Calzados, el Certificado de Registro No.49271 de fecha 15 de septiembre del 1993 que ampara el nombre comercial PAYLESS SHOESOURCE INC., registrado por el Lic. Luis R. Pellerano.- SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes la Decisión No.000004 de fecha 10 de octubre del 2002, dictada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, con motivo del Recurso de Apelación por vía administrativa sometido por la PAYLESS SHOESOURCE INC., contra la Resolución No.85 del Director del Departamento de Signos Distintivos de fecha once (11) de febrero del año 2002, que anulo a solicitud de los señores ISSA JADALLA MARÍA y ROSA SABA DE JADALLA, en representación de Plaza Payless de Calzados, el Certificado de Registro No.49271 de fecha 15 de septiembre del 1993 que ampara el nombre comercial PAYLESS SHOESOURCE INC., registrado por el Lic. Luis R. Pellerano.- TERCERO: CONDENAR a los señores ISSA JADALLA MARÍA, al pago de las costas, ordenando su distracción en provecho de los Licenciados HIPÓLITO HERRERA VASALLO, LUIS RAFAEL PELLERANO y JUAN MORENO GAUTREAU, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad. CUARTO: OTORGAR un plazo de quince (15) días a fin de producir y depositar un escrito ampliatorio de las presentes conclusiones (sic);

A U T O S V I S T O S:

RESULTA: que con motivo del RECURSO DE APELACIÓN, interpuesta por PAYLESS SHOESOURCE, INC., contra la Resolución No.000085, a favor de los señores ISA

JADALLA MARÍA y ROSA DE JADALLA MARÍA, el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, dictó en fecha 10 del mes de octubre del año 2002, una resolución No.000004, cuyo dispositivo es el siguiente:

R E S U E L V E :

PRIMERO: DECLARAR, como al efecto DECLARA en cuanto a la forma regular y válido el presente recurso de Apelación por vía Administrativa por haberlo hecho de conformidad con la Ley que rige la materia. SEGUNDO: ACOGER , como al efecto ACOGE en cuanto al fondo el presente recurso de Apelación por vía Administrativa incoado por los LICDOS HIPÓLITO HERRERA y LUIS R. PELLERANO. TERCERO: REVOCAR como al efecto REVOCA la resolución No. O85 recurrida por los LICDOS HIPÓLITO HERRERA y LUIS R. PELLERANO. CUARTO: ORDENAR como al efecto ORDENA que se mantenga la vigencia del Certificado de Registro No.49271 que ampara el Nombre Comercial PAYLESS CHOESOURCE, INC. (sic);

RESULTA: que mediante acto No.1027/2002, de fecha 18 del mes de noviembre del año 2002, instrumentado y notificado por el ministerial PEDRO GRULLÓN NOLASCO, alguacil de estrados de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Segunda Sala, los señores ISA JADALLA MARÍA y ROSA DE JADALLA MARÍA en representación de la sociedades comerciales PLAZA PAYLESS, S. A. y CALZADOS PAYLESS, S. A., interpusieron formal recurso de apelación contra la sentencia arriba indicada por no estar conformes con la misma;

RESULTA: que a diligencia de los abogados de la parte recurrente y previo auto del Presidente de esta Corte, se fijó la audiencia del día jueves 23 de enero del año 2003, a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.), para conocer del mencionado recurso de apelación;

RESULTA: que a la audiencia efectivamente celebrada por esta Corte en fecha y hora arriba indicadas comparecieron ambas partes debidamente representadas por sus abogados constituidos y apoderados especiales, audiencia que culminó con la siguiente sentencia in-voce: la Corte ordena: comunicación recíproca documentos entre las partes, 15 días simultáneos y consecutivos para que depositen todos los documentos en apoyo de sus pretensiones (sic);

RESULTA: que a diligencia del abogado de la parte recurrida y previo auto del Presidente de esta Corte, se fijó la audiencia del día miércoles 4 de junio del año 2003, a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.), para conocer del mencionado recurso de apelación;

RESULTA: que a la audiencia efectivamente celebrada por esta Corte en fecha y hora arriba indicadas comparecieron ambas partes debidamente representadas por sus abogados constituidos y apoderados especiales, audiencia que culminó con la siguiente sentencia in-voce: la Corte ordena: se dispone la formalización de las conclusiones con el depósito por secretaría de las leídas y la firma en el acta de las dictadas in voce; 15 días recurrente ampliar conclusiones, al término, 15 días recurrido réplica; fallo reservado (sic);

VISTOS: los documentos depositados bajo inventario en la Secretaría de esta Corte por los abogados de la parte recurrente, en fecha 19 del mes de noviembre del año 2002, a cuyo tenor, las piezas depositadas son, a saber:

- 1.- Original debidamente certificada la Resolución No.000004, de fecha y 10 10-2002, por el propio Ing. Johnny Camilo López, de 9 hojas;
- 2.- ORIGINAL del Acto No.1027-2002, de fecha 18-11-2002, de la declaración del RECURSO DE APELACIÓN, del Alguacil Pedro Grullón, notificándole a ONAPI, Payless Shoesource y a los abogados Licode. Luis R. Pellerano e Hipólito Herrera Vassallo, de cinco (5) hojas, Registrado en fecha 19-11-2002, Libro 2, bajo el No.59352;
- 3.- Original Resolución No.85 de fecha 11 de febrero del 2002, 7 hojas;
- 4.- Publicación de los Signos Distintivos, aparecido el día 15 de mayo del año 2001, del Registro de Payless Shoesource, en el Periódico Nacional, de fecha 15-5-2001;
- 5.- Certificado de Registro No.44,071 del 15-12-1992 de 4 hojas;
- 6.- Certificado de Registro No.44,330 del 15-12-1992 de Plaza Payless, con cuatro (4) hojas;
- 7.- Acto No.304-10-2002, de fecha 23 de octubre del 2002, notificando la Resolución No.000004 de fecha 10-10-2002, a requerimiento de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial(ONAPI) de tres (3) hojas;
- 8.- Replica del Dr. Juan Chahin Tuma, al escrito de la Dra. Wendy Díaz del Bufete de Abogados de Herrera y Pellerano, dirigido al Lic. Froilan Ramírez Bathel, que no fue jamás mencionado para el fallo difuso, de tres (3) hojas);
- 9.- Publicación de Payless Car Rental en colores, que hace esta Empresa, porque nadie es dueño de la palabra PAYLESS;
- 10.- Publicación en Paginas Amarillas de Payless Car Rental;
- 11.- Acto No.1019 de fecha 3 de junio del 1997, notificado a Plaza Peyless, la Payless Shoesource Inc, dice tener su domicilio en THE MAY DEPARTAMENT STORES COMPANY en Topka Kansas, Missouri, EEUU.
- 12.- Escrito ampliatorio contra las pretensiones de Shoesource, 4 hojas;
- 13.- Certificación de la Prescripción de Payless Shoersouce, firmado por Lic. Nefri Muñoz, sin embargo le hicieron caso para el fallo (sic);
VISTOS: los documentos depositados bajo inventario en la Secretaría de esta Corte por los abogados de la parte recurrida, en fecha 4 del mes de febrero del año 2003, a cuyo tenor, las piezas depositadas son, a saber:
 1. Copia del Poder de abogados a favor de los Licenciados Luis Rafael Pellerano e Hipólito Herrera Vasallo otorgado por Payless ShoeSource, Inc., en fecha 25 de Abril del 2002;
 2. Copia de la Declaración Jurada efectuada por Duane Cantrell, Presidente de Payless, en fecha 26 de abril de 2002, donde hace constar datos de fundación, desarrollo y publicidad de Payless ShoeSource, Inc.
 3. Lista de los establecimientos comerciales de PAYLESS a nivel mundial;

4. Listado de registros de la marca “Payless” a nivel mundial;
5. Listado de fechas de operaciones de registro del Nombre Payless ShoeSource, Inc. En los Estados Unidos de América;
6. Informaciones de las ventas anuales consolidadas en las tiendas PAYLESS SHOESOURCE a nivel mundial, desde el año 1997 al 2001;
7. Información sobre PAYLESS SHOESOURCE que aparece publicada en su página WEB de Internet;
8. Listado de registros de marcas de fábrica, nombres comerciales y demás siglos distintivos de PAYLESS SHOESOURCE, INC., en otros países;
9. Copias de los Certificados de Registro de marcas de fábrica, nombres comerciales y demás signos distintivos de PAYLESS SHOESOURCE, INC., en la República Dominicana, los cuales se describen a continuación:
 - a) Certificado de Registro de Marca de fabrica No. 21530, de fecha 27 de julio del 1993, emitido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana;
 - b) Certificado de Registro de Marca de fabrica No. 21642, de fecha 28 devano del 1993, emitido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana;
 - c) Certificado de Registro de Marca de fabrica No. 21643, de fecha 28 de julio del 1993, emitido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana;
 - d) Certificado de Registro de Marca de fabrica No. 29331, de fecha 16 de septiembre del 1993, emitido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana;
 - e) Certificado de Registro de Marca de fabrica No. 31497, de fecha 17 de septiembre del 1993, emitido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana;
 - f) Certificado de Registro de Marca de fabrica No. 31470, de fecha 1 de septiembre del 1993, emitido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana;
 - g) Certificado de Registro de Marca de fabrica No. 31471, de fecha 17 de septiembre del 1993, emitido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana;
 - h) Certificado de Registro de Marca de fabrica No. 31501, de fecha 17 de septiembre del 1993, emitido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana;
 - i) Certificado de Registro de Marca de fabrica No. 31502, de fecha 17 de septiembre del 1993, emitido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana;
 - j) Certificado de Registro de Nombre Comercial No. 31371, de fecha 22 de septiembre del 1993, emitido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana;
 - k) Certificado de Registro de Nombre Comercial No. 31202, de fecha 22 de septiembre del 1993, emitido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana;

hh) Certificado de Registro de Marca de fabrica No. 32219, de fecha 19 de octubre del 1993, emitido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana;

ii) Certificado de Registro de Marca de fabrica No. 36654, de fecha 4 de noviembre del 1993, emitido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana;

10. Copias de la Resolución No.233 de fechas 11 de diciembre de 1995, donde se evidencia la cancelación de los Registros Nos.44171 y 44380, expida por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio;

11. Copia de la Resolución No.70, de fecha 15 de abril de 1998, donde se evidencia la cancelación de los Registros Nos. 44171 y 44380, expedida por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio;

12. Copia de la Comunicación de fecha 18 de Abril del 2002, dirigida al Director de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), en relación a la Resolución de ONAPI sobre la Acción de Oposición sometida en contra de la Solicitud de Registro del Nombre Comercial Payless ShoeSource República Dominicana y Acción en Nulidad en contra del Registro No.49,271, del Nombre Comercial Payless ShoeSource, Inc.

13. Copia de la comunicación No. 2594, de fecha 5 de junio del 2001, remitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), contentivo de remisión de la Oposición al Registro del Nombre comercial Payless ShoeSource República Dominicana, suscrita por los Sres. Issa Jadalla María y Rosa Saba de Jadalla María en representación de la compañía Plaza Payless de Calzados;

14. Copia de la Comunicación de fecha 9 de julio del 2001, dirigida a la Consultaría Jurídica de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), contentiva de la respuesta a la Oposición al Registro del Nombre comercial Payless ShoeSource República Dominicana, suscrita por los Sres. Issa Jadalla María y Rosa Saba de Jadalla María en representación de la compañía Plaza Payless de Calzados;

15. Copia de la comunicación No.3757, de fecha 21 de agosto del 2001, remitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), contentivo de remisión del escrito de Replica suscrito por Plaza Payless de Calzados, en relación a la Oposición al Registro del Nombre comercial Payless ShoeSource República Dominicana, suscrita por los Sres. Issa Jadalla María y Rosa Saba de Jadalla María en representación de la alegada compañía Plaza Payless de Calzados;

16. Copia de la Resolución No.000085, de fecha 11 de febrero de 2002, embrida por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial;

17. Original del Acto No. 304/10/2002, de fecha 23 de Octubre del 2002, instrumentado por el Ministerial Alejandro Feliz Ramírez, Alguacil de Estrado de la Novena Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a requerimiento de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), contentivo de la notificación de la Resolución no. 000004, la cual revoca la Resolución No. 000085;

18. Original del Acto No. 1169, de fecha 31 de Octubre del 2002, instrumentado por el Ministerial Luis Bernardito Duvernai Martí, Alguacil Ordinario de la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a requerimiento de Payless ShoeSource, Inc. contentivo de la notificación de la Resolución no. 000004, la cual revoca la Resolución No. 000085;

19. Original del Acto No. 1027/002, de fecha 18 de Noviembre del 2002 instrumentado por el Ministerial Pedro Grullon Nolasco, Alguacil de Estrados de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a requerimiento de los Sres. Issa Jadalla María y Rosa Saba de Jadalla María en representación de la compañía Plaza Payless de Calzados, contentivo de Recurso de Apelación contra la Resolución No.000004, de fecha 10 de octubre del 2002;

20. Original del Acto No. 788, de fecha 23 de Junio del 2002, instrumentado por el Ministerial Luis Bernardito Duvernai Martí, Alguacil Ordinario de la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a requerimiento de Payless ShoeSource, Inc., contentivo de la notificación del dictamen emitido por el Departamento de Propiedad Intelectual de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional;

21. Cinco (5) Fotografías de los letreros de la supuesta compañía Calzados Payless, donde se puede apreciar la copia del verdadero Payless;

22. Publicaciones aparecidas en Diarios de circulación nacional, donde se puede notar la imitación por parte de Calzados Payless de los logos de la Compañía Payless ShoeSource, donde vemos de la similitud es tal, que Calzados Payless utiliza la misma “O” roja en sus anuncios que la utilizada por Payless ShoeSource a nivel Mundial:

- a) Anuncio aparecido en el Periódico Listín Diario de fecha 18 de Agosto del 2001, contentivo de publicación de la Compañía Payless ShoeSource;
- b) Anuncio aparecido en el Periódico el Nacional de fecha 18 de Abril den 2001, contentivo de publicación de la Compañía Calzados Payless;
- c) Anuncio aparecido en el Periódico Listín Diario de fecha 17 de Mayo del 2001, contentivo de publicación de la Compañía Calzados Payless;
- d) Anuncio aparecido en el Periódico Listín Diario de fecha 23 de Febrero del 2000, contentivo de publicación de la Compañía Calzados Payless (sic);

VISTOS: los documentos depositados bajo inventario en la Secretaría de esta Corte por los abogados de la parte recurrida, en fecha 12 del mes de marzo del año 2003, a cuyo tenor, las piezas depositadas son, a saber:

1. Copia de instancia dirigida al Magistrado Procurador Fiscal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, recibida en fecha 29 de Agosto del 1994, contentiva de Querella en contra de los propietarios de “Plaza Calzados Payless” ubicada en la Avenida Abrahan Lincon No.48, Casi Esq. Avenida correa y Cidron, de esta ciudad, por violación a la Ley 1450 de 1937 sobre Marcas de Fabricas y Nombres Comerciales, en perjuicio de Payless ShoeSource, Inc.
2. Copia de instancia dirigida al Magistrado Procurador Fiscal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, de fecha 13 de Noviembre del 1996, contentiva de Querella en contra de los propietarios de “Plaza Calzados Payless” ubicada en la Avenida Abrahan Lincon No.48, Casi Esq. Avenida correa y Cidron, de esta ciudad, por violación a la Ley 1450 de 1937 sobre Marcas de Fabricas y Nombres Comerciales, en perjuicio de Payless ShoeSource, Inc.
3. Copia del Acto No. 1368/96, de fecha 6 de Diciembre del 1996, instrumentado por el Ministerial Francisco Rafael Ortiz, Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia, a requerimiento de The May Department Stores Company, Compañía Matriz en aquel

entonces de Volume Shoes Corporation y Payless ShoeSource, Inc., contentivo de proceso de Confiscación e inventario de objetos confiscados a Plaza Payless, de acuerdo con la Ley No. 1450 de 1937 sobre Marcas de Fabrica y Nombre Comerciales.

4. Copia de instancia dirigida al Magistrado Procurador Fiscal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, recibida en fecha 5 de Mayo del 1997, contentiva de Querella en contra de los propietarios de “Plaza Calzados Payless”, ubicada en la Plaza Hache, Avenida John F. Kennedy, y Avenida Mella No.007 (Casi al lado de los Bomberos), de esta ciudad, por violación a la Ley 1490 de 1937 sobre Marcas de Fabricas y Nombres Comerciales, en perjuicio de Payless ShoeSource, Inc.

5. Copia de instancia dirigida al Magistrado Procurador Fiscal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, recibida en fecha 9 de junio del 1997, contentiva de Querella en contra de los propietarios de “Plaza Calzados Payless”, ubicada en la Avenida Abraham Lincoln No.48, Casi Esq. Avenida correa y Cidron, de esta ciudad, por violación a la Ley 1450 de 1937 sobre Marcas de Fabricas y Nombres Comerciales, en perjuicio de Payless ShoeSource, Inc.

6. Copia del Acto No.1019, de fecha 3 de Junio del 1997, instrumentado por el Luis Bernardito Duvernai Martí, Alguacil Ordinario de la Sexta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a requerimiento de The May Dopartament Stores Company, Compañía Matriz en aquel entonces de Volume Shoes Corporation y Payless ShoeSource, Inc. contentivo de proceso de confiscación e inventario de objetos confiscados a Plaza Payless, de acuerdo con la Ley No.1450 de 1937 sobre Marcas de Fabrica y Nombre Comerciales.

7. Copia de la Sentencia No.2924, de fecha 20 de Noviembre del 2002, dictada por la Séptima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en relación con la Querella interpuesta contra la “Plaza Calzados Payless”, por violación a la Ley 1450 de 1937 sobre Marcas de Fabricas y Nombres Comerciales, en perjuicio de Payless ShoeSource, Inc. (sic);

VISTOS: los demás documentos que reposan en el expediente;

LA CORTE, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO:

CONSIDERANDO: que en el presente caso se trata de un recurso de apelación interpuesto por los señores ISA JADALLA MARÍA y ROSA DE JADALLA MARÍA, propietarios de las compañías PLAZA PAYLESS, S.A., y CALZADOS PAYLESS, S.A., en contra de la resolución No. 000004, de fecha 10 del mes de octubre del año 2002, dictada por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la cual revoca la resolución No. 000085, y en consecuencia se mantiene en vigencia el Certificado de Registro No.49271 que ampara el Nombre Comercial de PAYLESS SHOESOURCE, INC., cuyo dispositivo figura copiado precedentemente;

CONSIDERANDO: que procede declarar bueno y válido en cuanto a la forma el presente recurso de apelación, por haber sido intentado según las reglas procesales que rigen la materia; es decir, según lo preceptuado en el artículo 157 de la ley No. 20-00, Sobre Propiedad Intelectual;

CONSIDERANDO: que del estudio de los documentos que forman el expediente resulta:

- 1) que en fecha 15 del mes de diciembre del año 1992, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, por mediación del Director del Registro de Propiedad Industrial y Comercial, emitió los certificados de Registro de Nombres Comerciales No.44,071, a nombre de CALZADOS PAYLESS, S.A., y el No.44,380, a nombre de PLAZA PAYLESS, S.A.;
- 2) que en fecha 15 del mes de septiembre del año 1993, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, por mediación del Director del Registro de Propiedad Industrial y Comercial, emitió los certificados de Registro de Nombres Comerciales No.49271, a nombre de PAYLESS SHOESOURCE, INC. , No.49378 a nombre de THE SHOESOURCE, INC., y el No.49392 a nombre de VOLUME SHOESOURCE, INC.;
- 3) que la compañía PAYLESS SHOESOURCE, INC., interpuso formal querella en fechas 29 de agosto del 1994, 13 de noviembre del 1996 y 9 de junio del 1997, contra los propietarios de PLAZA PAYLESS, S.A., ubicada en la avenida Lincoln No.48, de esta ciudad, por violación a la Ley 1450 de 1937 sobre Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales, y requirió a la vez, la confiscación y destrucción y depósito de todos los objetos del encontrados en el local, y también la remisión de los mismos ante la jurisdicción correspondiente;
- 4) que en fecha 11 del mes de diciembre del año 1995, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, por mediación del Director del Registro de Propiedad Industrial y Comercial, dictó la resolución No.233, mediante la cual acogió la solicitud de cancelación de los registros Nos.44071 y 44380 correspondientes a los nombres comerciales CALZADOS PAYLESS, S.A. y PLAZA PAYLESS, S.A., por ser la reproducción total del nombre comercial PAYLESS SHOESOURCE, INC.;
- 5) que THE MAY DEPARTAMENT STORES COMPANY, compañía matriz y controladora de VOLUME SHOESOURCE, INC. y PAYLESS SHOESOURCE, INC., levantó comprobación de confiscación e inventario de objetos, mediante acto No.1368/96, de fecha 6 del mes de diciembre del año 1996, instrumentado por el ministerial FRANCISCO RAFAEL ORTIZ, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, a la tienda PLAZA PAYLESS, S.A., ubicada en la avenida Abraham Lincoln No.58, de esta ciudad;
- 6) que la compañía PAYLESS SHOESOURCE, INC., interpuso formal querella en fecha 5 de mayo del año 1997, contra los propietarios de PLAZA CALZADOS PAYLESS, S.A., ubicada en la plaza Haché de la avenida John F. Kennedy , y en la avenida Mella No.607, de esta ciudad, por violación a la Ley 1450-37 de 1937 sobre Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales, y requirió a la vez, la confiscación y destrucción y depósito de todos los objetos del encontrados en el local, y también la remisión de los mismos ante la jurisdicción correspondiente;
- 7) que THE MAY DEPARTAMENT STORES COMPANY, compañía matriz y controladora de VOLUME SHOESOURCE, INC. y PAYLESS SHOESOURCE, INC., levantó comprobación de confiscación e inventario de objetos, mediante acto No.1019, de fecha 3 del mes de junio del año 1997, instrumentado por el ministerial LUIS BERNARDITO DUVERNAI MARTÍ, alguacil ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Sexta Sala, a la tienda PLAZA PAYLESS, S.A., ubicada en la avenida Mella No.607, de esta ciudad;
- 8) que en fecha 15 de abril del año 1998 la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, por mediación del Director del Registro de Propiedad Industrial y Comercial, dictó la resolución No.70, mediante la cual se ratifica la resolución No.233, dictada por el Cuerpo Consejero de la misma institución, de fecha 11 de diciembre del 1995;

9) que en fecha martes 15 del mes de mayo del año 2001 se publicó, en el periódico El Nacional, la lista de solicitud de signos distintivos, en la cual aparece la compañía PAYLESS SHOESOURCE, INC.;

10) que en fecha 11 del mes de febrero del año 2002, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio por mediación de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial de Industria y Comercio, dictó la resolución No.000085, mediante la cual se acogió la acción de nulidad interpuesta por los señores ISA JADALLA MARÍA y ROSA DE JADALLA MARÍA, en representación de la PLAZA PAYLESS, S.A., contra el registro No.49271 de fecha 21 del mes de 1993, que ampara el nombre comercial PAYLESS SHOESOURCE, INC. y de oposición contra la solicitud de registro del nombre comercial PAYLESS SHOESOURCE REPÚBLICA DOMINICANA, S.A.;

11) que el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, en fecha 11 de junio del año 2002, emitió un dictamen, cuyo dispositivo es el siguiente: “SE ABSTIENE DE PONER EN MOVIMIENTO LA ACCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO DE EJECUTAR MEDIDAS ALGUNAS POR NO SER DE NUESTRA COMPETENCIA, EN RAZÓN DE QUE LAS PARTES ENVUELTAS EN LA PRESENTE LITIS, ESTÁN CONOCIENDO SOBRE LA VIGENCIA O NO DE LOS CERTIFICADOS D REGISTROS NOS.,44071, 44380, Y 49, 271 ANTE LA OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD” (sic);

12) que en fecha 10 del mes de octubre del año 2002, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio por mediación de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial de Propiedad Industrial, dictó la resolución No.000004, objeto del presente recurso;

13) que en fecha 20 de noviembre del año 2002 la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Séptima Sala, dictó la sentencia No.2924, por la cual se declara culpable al señor ISA JADALLA MARÍA, en su calidad de representante de la sociedad comercial CALZADOS PAYLESS, S.A., de violar el artículo 16, ordinales 2 y 3 de la ley 1450 de 1937, sobre Registro Comercial, y se le condena a una multa de RD\$100.00 y una indemnización de RD\$1,000,000.00;

CONSIDERANDO: que la parte recurrente en apoyo de sus pretensiones expresa, en su escrito ampliatorio de conclusiones, lo siguiente:

“(...)Plaza Payless, S.A., está constituida para fines muy distintos a los fines de Calzados PAYLESS, S.A., sin embargo la Resolución #4 del 10-10-02 la confunde, no las desliga, presumiéndose que esa resolución ha sido redactada por otra persona, ya que nadie quiso firmarla junto al Inf. Jhonny Camilo López, que trattaron en retañar, luego del fallo” (sic); en su acto recursorio, expresa lo siguiente: que la Decisión recurrida No.000004 de fecha 10-10-2002 confunde lo fino de lo delgado, no supo que decidir, que no fuera bruscamente a favor de la P. Shoesource Inc. ya que PLAZA PAYLESS, es una institución para fines de Restas y Alquileres, tal como existen Payless Rent Car, Payless Muebles, etc., peor aun que pone a la P. Shoesource Inc. como propietaria de Plaza Payless, S.A. lo que confunde lo fine con lo delgado, lo ignoró; que Plaza Payless S.A. y Calzados Payless, S.A. fueron fundadas en el año 1992 (15 de diciembre), mientras que de mala fe, para tratar de tener favoritismos, la Payless Shoesource Inc. fue registrada el día 15 de mayo del año 2001, publicado en el Periódico El Nacional de la misma fecha, los cuales documentos serán depositados ante la Corte Apoderada de la Apelación, para la constatación y veracidad de estas afirmaciones; ATENDIDO: A que el Art. 71 de la Ley No.20-2000, de fecha 8 de mayo del año 2000, reza de la manera siguiente: “DERECHO SOBRE LA MARCA”. Art.71 .- Adquisición del derecho sobre la marca:1)- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su REGISTRO; 2)- Tendrá prelación para tener el registro de una marca la persona que estuviese usando la marca en el país, sin interrupción y de buena fe, desde la fecha más antigua. A estos efectos, no se tomará en cuenta un uso cuya duración hubiese sido

inferior a seis meses. En caso que una marca no estuviere en uso en el País, tendrá prelación para obtener el registro a la persona que primero presente la solicitud correspondiente. No creemos haya que aclarar más este derecho de los Apelantes, artículo pedido varias veces al Ing. Johnny Camilo López, que no ponderó decisión recurrida, que por si solo queda viciada la decisión apelada. Con ese artículo basta para anular la decisión No.000004-2000 recurrida. Es bien sabido que existen muchos Payless, cuya prueba será depositada en su oportunidad, por lo que Plaza Payless, S.A. es una de ellas, creada para Rentas y Alquileres; Así estaremos demostrando que no tienen ningún derecho sobre los nombres Plaza Payless, S.A. y Calzados Payless, S.A. j)- el prestigio y el acto politiquero no pueden imponerse a la verdad y al derecho y si es por eso, los recurrentes tienen bastante prestigio jurídico, moral, social, económico, comercial y financiero para responder a los extravíos y a la corruptela; k)- que diferencia hay entre Plaza Payless, S.A. que es para Rentas y Alquileres y Payless Rent Car, de vehículos y que parecidos tienen con Payless Shoesource, que tienen sustantivos de distintas denominaciones y actividades diferentes, por lo que también hay desnaturalización, que hace nula la Decisión No.000004, del 10-10-2002; l)- la Resolución ó Decisión 000085 de fecha 11 de febrero del 2002 está bien fundamentada, comprobó la verdad, declaró que los recurrentes. habían registrado debidamente con antigüedad sus derechos y que había corrupción en la actuación de los recurridos” (sic);

CONSIDERANDO: que la parte recurrida en apoyo de sus pretensiones expresa, en su escrito ampliatorio de conclusiones, lo siguiente:

“(...) En resumen la PAYLESS SHOESOURCE, INC., es una reconocida empresa internacional, con actividades desde el año 1956 con operaciones de 4,708 establecimientos comerciales y en más de 20 país, dedicada a la venta y comercialización de zapatos, bajo las marcas y nombres “PAYLESS”, “PAYLESS SHOES” y “PAYLESS SHOESOURCE”, y con ventas consolidadas de US\$2,914 Millones de Dólares, durante el año 2001. El nombre “PAYLESS SHOESOURCE” se encuentra debidamente registrado en la República Dominicana al amparo del registro No.49,271, de fecha 21 de septiembre de 1993, así como bajo los registros de nombres comerciales, marcas de fábricas y otros signos distintivos/logos, según se detalla precedentemente bajo el No.4 de esta instancia. Es importante hacer notar que el señor ISSA JADALLA MARIA, conocía de la existencia y buen nombre PAYLESS y de su buena fama; y por lo tanto, está más que demostrado por su propia confesión, que al actuar como lo hizo pretendiendo registrar el nombre y marca PAYLESS, esta actuación fue d mala fe, y en perjuicio a derechos del verdadero titular de dicho nombre comercial. No satisfecho con haber sorprendido a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio al lograr de forma fraudulenta y de mala fe los indicados registros, el señor ISSA JADALLA MARIA, además procedió a aperturar en la República Dominicana, específicamente en la ciudad de Santo Domingo, tres (3) tiendas para la venta de zapatos, en la Av. Mella, Av. Abraham Lincoln, y en la Plaza Haché de la Av. Jhon F. Kennedy, las cuales tiendas identifican con los nombre de “PAYLESS”, y “PAYLESS SHOES”, utilizando también los mismos letreros, los mismos logos, en idénticos colores y formas, dando la impresión de que dichas tiendas son partes o pertenecen a la cadena internacional de tiendas de zapatos que opera o regentea la PAYLESS SHOESOURCE, INC., a nivel mundial. De igual manera, el señor ISSA JADALLA MARIA se dedica a hacer avisos publicitarios contentivos de promoción d calzados “Payless”, utilizando las marcas y signos distintivos de PAYLESS SHOESOURCE, INC., (ver documento 8 del inventario). Además de parte de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial no ha intervenido ninguna decisión por la cual se consagre expresamente validez de registro alguno de CALZADOS PAYLESS o similar a favor de la querellante. La consecuencia inmediata de lo citado anteriormente se traduce jurídicamente en una falta de calidad, de capacidad de interés legítimamente protegido para actuar en justicia, de parte de

los recurrentes, lo que trae el efecto jurídico de la INADMISIBILIDAD de los mismos para actuar en justicia e interponer las acciones realizadas. Más aún, y sin perjuicio y menoscabo a lo antes citado, la propia ley que regula los asuntos de nombres comerciales y marcas de fábrica en la República Dominicana, que lo es la Ley 20-00 del 8 de mayo de 2000, exige y requiere que todo aquel que inicie una acción o reclamo en base a ella, o en protección acordada por ella, tenga “un interés” y es lo que la ley de marcas de fábrica y tratados internacionales pretenden lograr, que es proteger a los legítimos titulares de derechos, de las acciones del tipo y naturaleza como las que han llevado a cabo en su perjuicio los señores ISSA JADALLA MARÍA y ROSA SABA de JADALLA. Más aún el nombre CALZADOS PAYLESS, PLAZA PAYLESS, o PAYLESS, que pretenden alegar con derechos los señores ISSA JADALLA MARÍA y ROSA SABA de JADALLA, no cumple con ninguno de los requisitos para su admisibilidad como signo distintivo para registro al amparo de las disposiciones de la ley 20-00 del año 2000, ni tampoco de la antigua ley 1450 del año 1937.

18- En definitiva es mentirosa la afirmación que contiene el segundo Considerando de la Resolución No. 000085, de que los señores ISSA JADALLA MARÍA y ROSA SABA de JADALLA alegan que desconocían que sus registros habían sido cancelados, (constituyendo dicha afirmación la justificación y base para la acción emprendida por los señor JADALLA) Eso es de su conocimiento y además forma parte del expediente formado con motivo de los procesos penales seguidos en su contra, los cuales como hemos citado textualmente HAN COMPROBADO la MALA FE de los Recurrentes CONDENÁNDOLOS en consecuencia por violación a la Ley Penal Material.

CONSIDERANDO: que en cuanto al medio de inadmisión planteado por la parte recurrida en el sentido de que la compañía recurrente no está constituida válidamente, es decir no tiene la capacidad para demandar, debido a que según alegan su registro fue cancelado;

CONSIDERANDO: que luego de ponderadas estas pretensiones, vistas las de las recurrentes, así como los documentos en que se apoyan ellas, la Corte, cree pertinente rechazar el medio de inadmisión, porque si bien es cierto que el registro de la parte recurrente pudiera haber sido cancelado, no menos cierto es, que dicha cancelación ha sido objeto de apelaciones ante los órganos superiores y por ante esta corte, que siendo así, no podemos pretender que, porque un registro haya sido cancelado o suspendido, la parte perjudicada carezca de interés y calidad para demandar en justicia, si precisamente, es un derecho que le asiste, pues con ello busca un nuevo examen de su caso y por supuesto, un cambio de su situación jurídica; que en cuanto al alegato presentado en el sentido de que la parte recurrente carece de personalidad moral y por consiguiente su demanda debe ser declarada inadmisible, procede asimismo rechazarlo, porque quienes figuran actuando, tanto en las instancias o sedes administrativas, como ante la judicial, son los señores ISA JADALLA MARÍA Y ROSA DE JADALLA MARÍA, quienes actúan en calidad de propietarios de la compañía Plaza Payleess, S. A.;

CONSIDERANDO: que quienes han recurrido en apelación la resolución de la ONAPI, son los indicados señores, no las compañías ya señaladas, por lo que procede, que en ese sentido, sea rechazado también el medio de inadmisión; valiendo decisión la presente solución, sin que conste en la parte dispositiva de la presente sentencia;

CONSIDERANDO: que un estudio pormenorizado de las piezas, documentos y argumentos de las partes, nos permite retener lo siguiente:

1. que PAYLESS SHOESOURCE, INC. es una sociedad de comercio constituida de conformidad con las leyes del Estado de Missouri, Estados Unidos de Norteamérica, la cual

fue fundada en Topeka, Kansas en el año 1956 y su actividad principal es la venta de calzados;

2. que conforme con la documentación anexa en el expediente, en la actualidad PAYLESS tiene más de 4,708 sucursales que operan bajo el nombre de PAYLESS SHOESOURCE y las cuales utilizan los mismos colores, logos y otros signos distintivos; que en Estados Unidos existen 4,362 tiendas, en Latinoamérica 68 y en Canadá 242;
3. que los señores ISA JADALLA MARÍA y ROSA DE JADALLA MARÍA, registraron el nombre CALZADOS PAYLESS y PLAZA PAYLESS DE CALZADOS, y operaban en tres tiendas, una ubicada en la avenida Abraham Lincoln, una en la avenida Mella y la otra en Plaza Haché; que en dichas tiendas se vendía calzados;

CONSIDERANDO: que al tratarse en la especie de la apelación de una Resolución dictada por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), procede que analicemos elementos de principio de la Propiedad Industrial, avalados por la doctrina más socorrida, tales como:

- a) Marca: es cualquier signo apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas;
- b) Marca de Fábrica: es el símbolo que puede estar constituido por una palabra, nombre, frase publicitaria, diseño o por una combinación de ellos que sirve para distinguir un producto de otro;
- c) Nombre Comercial: es el nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento;
- d) Marca Notoria: una marca puede ser calificada de notoria si ella es conocida por una gran fracción del Público; de igual forma se define marca Notoria como “un signo distintivo conocido por el sector pertinente del público o de los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido;
- e) Competencia desleal: constituye una acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial;

CONSIDERANDO: que obviamente PAYLESS SHOESOURCE es una marca notoriamente conocida, lo cual se deduce de los documentos depositados, los cuales revelan la cantidad de establecimientos que tiene la recurrente en todo el mundo, de lo cual se deriva precisamente su notoriedad; por lo que al registrarse CALZADOS PAYLESS Y PLAZA PAYLESS, se hizo en franca violación a lo preceptuado en el artículo 74 de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual señala, entre otras cosas, 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) 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; b) sea idéntico a se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca no registrada, pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue; c) sea idéntico a se asemeja a un nombre comercial, un rótulo o un emblema usado o registrado en el país por un tercero desde la fecha anterior, siempre que dadas las circunstancias del caso pudiese crearse confusión.....”(sic);

CONSIDERANDO: que además el artículo 6-bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), establece:

“(...)1) a) 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” (sic);

CONSIDERANDO: que de igual forma el ya citado convenio de París prohíbe cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, y el hecho de que CALZADOS PAYLESS, primero venda zapatos y segundo use el mismo tipo de letra y colores de PAYLESS SHOESOURCE, crea una gran confusión al consumidor; y además la misma ley 20-00, establece, que constituyen actos de competencia desleal usar en el comercio signos cuyo registro esté prohibido conforme al artículo 74, sin perjuicio de las disposiciones sobre infracción de los derechos sobre signos distintivos;

CONSIDERANDO: que de acuerdo a la doctrina predominante y por supuesto a la ley nuestra vigente, la marca es: “(...) cualquier signo apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas”;

CONSIDERANDO: que en la especie, las marcas Payless Shossource, Inc. han sido registradas para distinguir sus productos de otros que pudieran fabricarse;

CONSIDERANDO: que los derechos sobre una marca se obtienen por el registro, así lo consagra nuestra ley; que aunque en nuestro país, los señores ISA JADALLA MARIA Y ROSA DE JADALLA MARÍA, partes recurrentes, ha obtenido el registro de su marca, desde el año 1993; también es preciso señalar, que conforme al Convenio de parís, tendrá preeminencia aquella que haya sido obtenido su registro primero, aunque sea en su país de origen, esta es la base fundamental en que descansan los convenios, la protección mutua de los derechos de los respectivos nacionales de sus países, y conforme con los documentos depositados, la recurrida tiene su marca registrada y notoriamente conocida desde 1956 y en nuestro país desde 1993;

CONSIDERANDO: que obviamente, la fuerza de los convenios son vinculantes para los países suscriptores y están por encima de las leyes de sus respectivos países; que los jueces, deben en el sagrado ejercicio del poder jurisdiccional delegado a ellos por el Estado, aplicar las leyes y tratados, cada uno de ellos en el orden que le corresponda; que los convenios, como el de París, se encuentran por encima de las leyes, son acuerdos supranacionales, por lo que ignorarlos sería violatorio de la Constitución misma, la cual en el párrafo final del artículo 3 así lo consagra;

CONSIDERANDO: que el registro realizado en nuestro país por las partes hoy recurrentes, de un nombre y una marca similares a los que ha venido utilizando notoriamente la recurrida, se constituye a todas luces en un acto de competencia desleal, prohibido, tanto por las leyes nacionales, como por los convenios internacionales;

CONSIDERANDO: que por todos los motivos anteriormente señalados procede confirmar en todas sus partes la resolución No.00004, de fecha 10 de octubre de 2002, objeto del presente recurso;

CONSIDERANDO: que toda parte que sucumbe en justicia deberá ser condenada en costas y ordenarse la distracción de las mismas en provecho de los abogados que afirmen estarlas avanzando en su totalidad o en su mayor parte

POR TALES MOTIVOS, Y VISTOS los artículos 61, 78, 130, 133, 141 y 140; ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de fecha 8 de Mayo de 2000; Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967);

LA CÁMARA CIVIL DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL, administrando Justicia, en nombre de la República;

F A L L A

PRIMERO: DECLARA, bueno y válido, en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por los señores ISA JADALA MARÍA y ROSA DE JADALLA MARÍA, propietarios de PLAZA PAYLESS, S. A. y CALZADOS PAYLESS, S. A., contra la resolución No. 00004, de fecha 10 de octubre de 2002, dictada por el Director General de la Oficina de la Propiedad Industrial, por formalizado de conformidad con las reglas procesales que rigen la materia;

SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo el presente recurso y en consecuencia, CONFIRMA, en todas sus partes la resolución recurrida, por los motivos expuestos precedentemente.

TERCERO: CONDENA, a las partes recurrentes, al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracción de las mismas en provecho de los licenciados Hipólito Herrera Vasallo, Luis Rafael Pellerano y Juan Moreno Gautreaux, abogados, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad.

Y por esta nuestra sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y firma.

(FIDOS) MANUEL ALEXIS READ ORTIZ, MARCOS ANTONIO VARGAS GARCÍA, HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS, XIOMARAH ALTAGRACIA SILVA SANTOS y LUCAS ALBERTO GUZMÁN L., Secretario. DADA Y FIRMADA ha sido la anterior sentencia por los Magistrados que figuran en el encabezamiento, el mismo día, mes y año expresados por ante mí, Secretario que certifica.

LUCAS A. GUZMÁN LÓPEZ
SECRETARIO

LIQUIDACIÓN FISCAL:

POR BÚSQUEDA.....RD\$0.50
POR CERTIFICACIÓN.....RD\$1.00
POR FOJAS (45).....RD\$9.00
TOTAL.....RD\$10.50

MANUEL ALEXIS READ ORTIZ
GARCÍA
Presidente

MARCOS ANTONIO VARGAS
Primer Sustituto de Presidente

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
SANTOS
SEGUNDO SUSTITUTO DE PRESIDENTE

XIOMARAH ALTAGRACIA SILVA
JUEZA MIEMBRO

Secretario

DADA Y FIRMADA ha sido la anterior sentencia por los Señores Magistrados Presidente y Jueces de esta Corte que figuran en el encabezamiento en audiencia pública el mismo día, mes y año expresados por ante mí, secretario que certifica.

LUCAS ALBERTO GUZMÁN L.
Secretario

[Fin del documento]