

# **Cuarto seminario Regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina**

**Resumen de las tendencias más recientes sobre la jurisprudencia en materia de propiedad industrial.**

**Hermógenes Bienvenido Acosta de los Santos  
Juez Presidente de la Segunda Sala de la Cámara de lo Civil y Comercial del Distrito Nacional,  
República Dominicana**

## **Breve introducción**

Distinguidos organizadores de este importantísimo evento, distinguidos profesores y distinguidos colega de América Latina, a continuación me permito someter a su consideración una especies de fichas sobre algunas de las sentencias dictadas por los tribunales de la República Dominicana, en la materia que nos ocupa, la propiedad industrial.

En este documento aparece un total de seis sentencias, de las cuales tres fueron dictadas por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, tribunal que tiene competencia a nivel nacional en el aspecto civil, una por Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, una por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y una por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia.

En relación a cada una de las sentencias, aparece el número que la identifica, el tribunal que la dictó, la fecha y el nombre de las partes. Igualmente, hacemos un brevísimo resumen del contenido de la misma y finalmente transcribimos los motivos o fundamentos que nos parecen más relevantes.

Esperamos haber satisfecho sus expectativas.

Muchas gracias.

## **Primera sentencia comentada**

### **A) Identificación de la sentencia:**

**Tribunal:** Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

**Fecha:** 18 de noviembre del 2004.

#### **Partes:**

**Querellante:** British American Tobacco (Brands), Inc.

**Imputados:** La Tabacalera C por A, Joaquín de Ramón y Santiago Reynoso.

### **B) Resumen de la sentencia:**

En la especie, la empresa British American Tobacco (Brands), Inc. Acusa a la empresa La Tabacalera C por A, y a los señores Joaquín de Ramón y Santiago Reynoso, del uso ilegal del lema comercial o slogan publicitario " Explora la Onda", del cual se considera titular. El tribunal apoderado declaró culpable de violar las disposiciones de los artículos 166 letras A, B inciso i y ii, de la ley sobre propiedad industrial No.20-00 de fecha 08 de mayo del 2000, y los condenó a pagar cincuenta salarios mínimos, ascendente a la suma de RD\$220,000.00 y rechazó la constitución en parte civil por no haberse aportado las pruebas del perjuicio.

### **C) Fundamentos de la Sentencia:**

CONSIDERANDO: Que la acusadora privada, en su acusación alega en síntesis, el uso ilegal por parte de LA TABACALERA C POR , y de los señores JOAQUIN DE RAMN Y SANTIAGO REYNOSO, administrador y presidente respectivamente de la empresa acusada, el lema comercial o slogan publicitario "Explora la Onda".

CONSIDERANDO: Que la entidad moral LA TABACALERA C POR A, y el señor JOAQUIN DE RAMON legan en sus medios de defensa en síntesis, la existencia de un conflicto jurídico, con relación a la titularidad el bien jurídico protegido cuyo uso ha originado la acusación de que se trata, el lema comercial o slogan publicitario " Explora la Onda", por ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), cuyo recurso se

encuentra en estado de fallo en la jurisdicción administrativa antes indicada.

CONSIDERANDO: que del estudio y ponderación de todos y cada uno de los medios de prueba aportados por las partes, ha quedado establecido como hechos probados de la causa que LA TABACALERA, C. POR A., Compañía comercial constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana administrada por el señor JOAQUIN DE RAMON y presidida por el señor JOSE SANTIAGO REYNOSO ha utilizado en el material publicitario para promover su producto específicamente el cigarrillo Vermont, el lema comercial o slogan "Explora la Onda", cuyo registro está expedido a favor de la querellante BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANS ), INC. de conformidad a los certificados de registro depositados por la querellante, descritos en otra parte de esta sentencia. Que el carácter fraudulento de dicho uso por parte de los acusados ha quedado establecido ante el tribunal por el conocimiento que estos tenían al momento de la comisión de los hechos, del registro expedido a favor de la querellante, y del carácter de exclusividad en la explotación del signo distintivo o marca objeto del registro, quedando establecido en el plenario la ausencia de autorización por parte de la querellante y en favor de los acusados para el uso o explotación del lema comercial o slogan registrado a su favor.

CONSIDERANDO: que el artículo 166 de la ley no.20-00 establece que *incurren en prisión correccional de tres meses a dos años y multa de diez a cincuenta salarios mínimos o ambas penas quienes intencionalmente:*a) *Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo use en el comercio un signo idéntico o una marca registrada, o una copia servil o una imitación fraudulenta de esa marca, en relación a los productos o servicios que ella distingue, o a productos o servicios relacionados;* b) *Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo realice respecto a un nombre comercial, un rótulo o un emblema con las siguientes actuaciones:* i) *Use en el comercio un signo distintivo idéntico, para un negocio idéntico o relacionado;* ii) *Use en el comercio un signo distintivo parecido, cuando ello fuese susceptible de crear confusión;* Que dichas normas legales establecen tres infracciones de carácter distinto como son A) El uso ilegal de un signo distintivo o marca registrada, B) El uso de una copia servil o una imitación fraudulenta, C) El uso de un signo parecido que tienda a causar confusión. Que procede analizar en este sentido los elementos constitutivos de las infracciones descritas precedentemente,

a saber: a) el uso en el comercio de un signo distintivo o marca registrada, o el plagio o imitación fraudulenta de la marcar o signo distintivo protegido, b) Que el uso o imitación de la marca o signo distintivo esté relacionado a los productos o servicios que ellos están llamados a distinguir, c) Que el uso o imitación sea capaz de producir confusión en el consumidor, d) que el uso en el comercio sea realizado son el consentimiento del titular del derecho, e) la existencia de dolo en el uso del signo distintivo o marca protegidos. Que en el presente caso se encuentran reunidos todos los elementos constitutivos de la infracción descritos precedentemente, por lo que procede declarar culpables a los acusados de la violación a las disposiciones del artículo 166, literales a u b de la ley No. 20-00, y en consecuencia pronunciar las penas correspondientes.

CONSIDERANDO: que la acusadora privada ha establecido por los certificados correspondientes, la titularidad de derecho del slogan publicitario o lema comercial "Explora la Onda" en las clases nacionales 10, 12 y 51 de conformidad a los certificados de registro No. 0124716, 125263 y 125315, respectivamente.

CONSIDERANDO: Que el lema comercial o slogan publicitario constituye una "frase u oración que forma parte de una marca principal, y en este sentido sirve para promover, diferenciar un producto o servicio de otros, de forma tal que el público consumidor lo asocie a dicha marca". Que por estos motivos está íntimamente vinculado a la marca, al punto de crear un elemento distintivo con relación a otras marcas o productos de la misma rama o categoría tal y como se desprende de las disposiciones del artículo 123, numeral 2 y 4 de la ley 20-00, por lo cual es reconocido como signo distintivo protegido por la ley 20-00, en las mismas condiciones que las marcas de conformidad a las disposiciones del artículo 6 de la ley No. 20-00, que establece que serán aplicables a los signos distintivos las reglas pertinentes a las marcas comerciales.

## **Segunda sentencia comentada**

### **A) Identificación de la sentencia:**

**Tribunal:** Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Sentencia relativa al expediente No. 501-04-00467.

**Fecha:** 26 de septiembre del 2005.

**Partes:**

**Recurrentes:** Laboratorios Lufra Fármacos, S. A. Y Luis Franco.

**Recurrido y Recurrente Incidental:** Lufra Fármacos S.A. y Luis Isaías Franco Llenas.

**B) Resumen de la sentencia:**

Que en la especie la empresa PFIZER, INC., titular de la patente No.5,250,534, sobre *agentes antianginales de pirazolopirimidinona*, expedida en los Estados Unidos de Norteamérica, en fecha 05 de octubre del 1993 e inscrita en fecha 02 de abril del año 1998, mediante el Certificado de Patente de Invention No. 5422, en el Registro de la Propiedad Industrial y Comercial del Departamento de Industria y Comercio de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, en el cual se establece que el título de la patente es *agentes antianginales de pirazolopirimidinona*, cuyo propietario es PFIZER, INC., desde la fecha de expedición del certificado hasta el término del 05 de octubre del 2010, protegiéndose de manera especial la sustancia SILDENAFIL. En tal calidad la referida empresa intimó a la empresa LUFRA FARMACOS, S. A., a que desistieran de comercializar, mercadear, vender, importar, usar o manejar el producto VIAFRAN, el cual contiene o dice contener, la denominación común internacional patentada CITRATO DE SILDENAFIL 6 SILDENAFIL CITRATE. El tribunal apoderado confirmó en parte la sentencia recurrida, mediante la cual se condenó al señor LUIS FRANCO LLENAS a cumplir una pena de TRES MESES DE PRISIÓN CORRECCIONAL, y al pago de una multa de 50 SALARIOS MINIMOS e igualmente se condenó a la entidad comercial LUFRA FÁRMACOS, S. A., y a LUIS FRANCO LLENAS, al pago de la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS ORO (RD\$600,000.00) como justa reparación por los daños morales y materiales recibidos por PFIZER, INC., así como a los intereses legales de las sumas acordadas a título de indemnización complementaria. También ordenó dicho tribunal el embargo de toda la mercancía producida en violación a la ley que rige la materia.

**C) Fundamentos de la sentencia:**

CONSIDERANDO: Que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha podido establecer

por los medios de prueba legalmente aportados al plenario por las partes, y sometidos al debate oral, publico y contradictorio como hechos fijados de la causa los siguientes: A) Que en fecha 5 de Octubre del 1993, fue otorgada en los Estados Unidos de Norteamérica, a PFIZER, INC., la patente No. 5,250,534, sobre *agentes antianginales de pirazolopirimidinona*; B) Que en fecha 2 de Abril del año 1998, fue asentado el Certificado de Patente de Invention No. 5422, en el Registro de la Propiedad Industrial y Comercial del Departamento de Industria y Comercio, de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, en el cual se establece que el titulo de la patente es *agentes antianginales de pirazolopirimidinona*, cuyo propietario es PFIZER, INC., desde la fecha de expedición del certificado hasta el termino de 5 de octubre del 2010, protegiéndose de manera especial la sustancia SILDENAFIL; c) Que LUFRA FARMACOS, S. A. comercializaba el producto VIAFRAN Sildenafil Citrate, en varias farmacias del Distrito Nacional según pudo comprobarse mediante acto instrumentado por la Licenciada Clara Tena Delgado, Notario Publico de los numero del Distrito Nacional; d) Que mediante Actos de Alguacil PFIZER, INC., intimo al señor LUIS FRANCO y a la empresa LUFRA FARMACOS, S. A., a que en los plazos concedidos en dichos actos desistieran de comercializar, mercadear, vender, importar, usar o manejar el producto VIAFRAN, el cual contiene o dice contener, la denominación común internacional patentada CITRATO DE SILDENAFIL 6 SILDENAFIL CITRATE; e) Que en fecha 10 de abril del año 2003, fue incautado por la Licda. Carlita Camacho, Abogada Ayudante de la Procurador Fiscal del Distrito Nacional, en la calle Gaspar Polanco No. 23, Bella Vista, donde tiene su domicilio LUFRA FARMACOS, S. A., lugar en que hablo con LUIS FRANCO, quien dijo ser gerente de LUFRA, lo siguiente un (1) Paquete de 100 literatura (publicidad) ( 2) paquetes de 100-200 literaturas grandes, 100 (cien) fiascos de 1000 pastillas o tabletas de Sildenafil citrate, 1 (un) franco vació Sildenafil, cuatro (4) frasquitos pequeño vació, 65 (sesenta y cinco) fiascos con su empackado (64 llena y 1 sin caja) 971 (novecientos setenta y un) cajas sin armas, 1,000 literatura de 'A; f) Que al ser analizado por el Laboratorio de Cromatografía de la Junta Agroempresarial Dominicana, en fecha 27 de Abril del año 2004, muestras de VIAFRAN (Sildenafil Citrate), tabletas 100 mg, ocupadas mediante el proceso anterior, a los fines de determinar la presencia de SILDENAFIL CITRATO (C22 H30 N6O4S): observando "de acuerdo a la comparacion de los cromatogramas del Sildenafil Standara con el VIAFRAN (Sildenadil Citrate 100 mg.) concluimos que el producto

suministrado por ustedes tiene el componente de "Sildenafil" el cual está protegido por la patente" g) Que fue sometido a la acción de la justicia en fecha 13 de mayo del año 2003, LUFRA FARMACOS, S. A. y LUIS FRANCO, por violación a los artículos 1,29 numeral 1, literal a subliteral i, ii, 166, literal g, h, i, j, e, en perjuicio de PFIZER, INC.; h) Que en fecha 24 de mayo del 2004, PFIZER, INC. reitero su constitución en parte civil en contra de LUFRA FARMACOS, S. A. demandando la reparación de los danos y perjuicios ocasionados por estos a raíz de los hechos.

CONSIDERANDO: que según pudo establecerse mediante el experticio o peritaje realizado por la junta agroempresarial Dominicana, la sustancia analizada correspondiente a SILDENAFIL CITRAE, comercializado bajo la marca VIAFRAN 100 mg, por LUFRA FÁRMACOS, S. A., posee la misma formula o elementos que la protegida mediante la patente No.5422, propiedad de PPFIZER, INC.;

CONSIDERANDO: Que los hechos reconstruidos en el plenario por los medios de prueba precedentemente indicados, constituyen a cargo del prevenido, señor LUIS ISAÍAS FRANCO y LUFRA FÁRMACOS, S. A., el delito de fabricación y comercialización de productos cuya formula está patentada sin la licencia o consentimiento del titular, tipificado y sancionado en el artículo 116, literales g y h, de la Ley No.20-00, sobre Propiedad Industrial;

### **Tercera sentencia comentada**

#### **A) Identificación de la sentencia:**

**Tribunal:** Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Sentencia No.383, relativa al expediente No.026-2003-01282.

**Fecha:** 16 de septiembre del 2005.

#### **Partes:**

**Recurrente:** Alberto Culver Company.

**Recurrido:** Avon Products, Inc.

#### **B) Resumen de la sentencia:**

En la especie la empresa Alberto Culver Company titular de la marca de fábrica TRESEMME, se opuso a que registrara la marca comercial TRESELLE en beneficio de la compañía Avon Products, Inc. El tribunal apoderado anuló el registro de la marca TRESELLE hecho por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial de la República Dominicana, por considerar que ambas marcas son idénticas y no pueden subsistir en el mercado sin crear confusión en los consumidores.

### **C) Fundamentos de la sentencia:**

CONSIDERANDO: que constituye un hecho incuestionable que ambas marcas comerciales son idénticas, ya que, así fue reconocido no solo en la resolución objeto de este recurso, sino también en la resolución No.000037, dictada por la Directora del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en fecha dieciséis (16) del mes de mayo del año dos mil tres (2003); que igualmente, constituye un hecho incuestionable y no controvertido, que ambas marcas se aplican a productos del cuidado personal del hombre;

CONSIDERANDO: que tratándose de marcas idénticas existen reales posibilidades de que el consumidor se confunda al momento de adquirir el producto, confusión que iría en perjuicio, obviamente, del titular de la marca que fue registrada primero y que se ha ganado una fama en el mercado a base de trabajo y la inversión de recurso, en la especie la marca TRESEMME; que contrario a lo alegado por la recurrida, dicha confusión puede producirse, a pesar, de que los canales de venta sean diferentes, ya que, sea que se compre bajo la modalidad de catálogo, sea que se compre directamente, es posible que el consumidor piense que se trata de la misma marca;

CONSIDERANDO: que de permitirse el registro de marcas idénticas y que promueven productos de la misma clase, se estará promoviendo la competencia desleal y facilitando que una persona se beneficie del esfuerzo realizado por otro, lo cual desincentivaría la creatividad y la inversión;

### **Cuarta sentencia comentada**

#### **A) Identificación de la sentencia:**

**Tribunal:** Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Sentencia No.55, relativa al expediente No.026-2003-00110.

**Fecha:** 02 de junio del 2005.

**Partes:**

**Recurrente:** Dr. Jordi Brossa y Clínica Dominicana, C. por A.

**Recurrido:** Rafavan, C. por A.

**B) Resumen de la sentencia:**

En la especie el titular del nombre comercial "Clínica Abreu", se opuso a que la empresa Clínica Dominicana, arrendataria del centro de salud identificado con el indicado nombre comercial, registrara en su beneficio el referido nombre comercial. El tribunal apoderado decidió que la condición de arrendataria no da derecho sobre el nombre comercial del establecimiento objeto del arrendamiento.

**C) Fundamentos de la sentencia:**

CONSIDERANDO: que en lo que respecta al fondo del presente recurso de apelación, de la instrucción general del proceso, así como de los hechos y documentos de la causa en la especie constituyen hechos no controvertidos los siguientes:

- a) que el DOCTOR RAFAEL ABREU MINIÑO usó por primera vez el nombre comercial "Clínica Abreu" en 1939 y 1941, en el edificio donde aún funciona la "Clínica Abreu";
- b) que dicho edificio fue arrendado a la empresa CLÍNICA DOMINICANA, C. POR A., según contrato de fecha 5 de enero de 1971, cuyas firmas fueron legalizadas por el Doctor Ignacio J. Gonzáles, notario público;
- c) que en ese mismo contrato está establecido que el centro médico se llamara "Clínica Abreu" que ese mismo contrato se continuó renovando conforme a contratos de arrendamiento de fechas 19 de mayo de 1986; que tal contrato fue renovado en el año 1996 hasta el momento en que se inició la litis, siendo este último contrato suscrito entre la empresa RAFAVAN, C. POR A., cuyo objeto era la administración de clínicas, y que el principal accionista fundador de dicha entidad era precisamente el Doctor Rafael Abreu Miniño, que le aportó en naturaleza el solar y el edificio donde funciona la clínica;
- d) que como consecuencia de ello, Rafavan pasó a ser la propietaria del solar y del edificio, y también del

nombre comercial "Clínica Abreu", fundada por el doctor Abreu Miniño; que a la muerte de este, RAFAVAN, C. POR A., pasó a ser presidida por su hijo Rafael Abreu Mella;

e) que los últimos contratos de arrendamiento de la Clínica Abreu fueron suscritos entre RAFAVAN, C. POR A., y CLÍNICA DOMINICANA, C. POR A., hasta cuando se inició el conflicto que hoy ocupa la atención de este tribunal;

CONSIDERANDO: que al tenor de los hechos de la causa, el objeto de la presente litis se contrae a determinar, si el registro del nombre comercial "Clínica Abreu", realizado por la CLÍNICA DOMINICANA, C. POR A., es válido, o si por el contrario está afectado de nulidad, por contravenir disposiciones especiales de la ley número 20-00 sobre propiedad industrial;

CONSIDERANDO: que el artículo 113 de la ley No.20-00 sobre propiedad industrial y su reglamento de aplicación disponen lo siguiente: "El derecho de uso exclusivo de un Nombre Comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio. Será protegido sin obligación de registro, forme parte o no de una marca";

CONSIDERANDO: que un análisis sereno y bien ponderado de las pruebas documentales sometidos a la consideración de esta Corte revela, de manera inequívoca que el nombre comercial "Clínica Abreu" fue usado con anterioridad por su titular el doctor Rafael Abreu Miniño. Así lo establecen diversos contratos de arrendamientos suscritos entre el Doctor Abreu Miniño y Clínica Dominicana, facturas, documentos constitutivos y demás evidencias del proceso; que el propio contrato de arrendamiento en una de sus cláusulas establece que, la inquilina, utilizará el edificio alquilado con el nombre actual que es, "Clínica Abreu"; lo que revela, sin lugar a dudas, que al momento de operarse el arrendamiento del edificio, el mismo ya conocía y se denominaba con el nombre de "Clínica Abreu", y ostentaba un uso como tal en el mercado local; que en la especie, el hecho de que el aludido contrato de arrendamiento le permitiera a la inquilina Clínica Dominicana y al doctor Jordi Brassa utilizar el mismo nombre, Clínica Abreu, en modo alguno implicaba que dicho inquilino podía registrar dicho nombre a su favor sin el consentimiento expreso de su titular;

CONSIDERANDO: que si bien el artículo 118 de la ley de la materia dispone que la transparencia de una empresa o establecimiento conlleva la transferencia del nombre

comercial que lo identifica salvo pacto en contrario, en el caso de la especie, no se trató de transferencias de empresa, sino simplemente del arrendamiento de un establecimiento, lo que en modo alguno podía implicar la transferencia de los derechos intelectuales que sobre el nombre comercial Clínica Abreu poseía su titular; que en tales condiciones y al tenor de la ley que rige la materia, el registro del nombre comercial Clínica Abreu, registro número 29672, hecho a favor de la hoy recurrente CLÍNICA DOMINICANA, C. POR A., está afectado de nulidad, en razón de que, entre otras cosas, dicho recurrente lo registró en su propio beneficio, a sabiendas de que ese nombre fue usado con anterioridad por el arrendador y de que él era su titular, en violación flagrante a las normas de propiedad industrial consagrados en la ley 20-00 del primero de junio del año 2001;

CONSIDERANDO: que la citada ley 20-00 dispone en el numeral primero de su artículo 92, que a petición de cualquier persona interesada, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), podrá declarar la nulidad del registro de la marca, si esta se efectuó en contravención de algunas de las prohibiciones previstas en los artículos 73 y 74 de la misma ley;

CONSIDERANDO: que al tenor de los hechos y consideraciones procedentes, esta sala es de criterio que, el registro del nombre comercial "Clínica Abreu", hecho a su nombre por la parte recurrente está afectado de nulidad; porque tal registro afectó derechos de terceros, porque se trató del registro exactamente del mismo nombre del cual tenía conocimiento pleno dicho recurrente de que había sido usado con anterioridad por la recurrida; que se trataba precisamente de un nombre que identificaba el apellido de su titular original el doctor Abreu Miniño, quien le habría otorgado en arrendamiento el local donde ha funcionado siempre la "Clínica Abreu" lo que evidencia no solamente falta de ética en la recurrente, sino más bien mala fe en la obtención del mismo nombre; lo que a la vez constituyó un acto de competencia desleal prohibida expresamente por los artículos 176 y siguientes de la ley 20-00, y por el artículo 10 de la convención internacional de París;

CONSIDERANDO: que finalmente, si bien el artículo 92 de la ley 20-00 establece que la acción en nulidad fundada en una violación al artículo 74 de dicha ley, como la incoada por la parte recurrida, debe intentarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro impugnado, la parte

infine de dicho texto establece que la acción en nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe, o cuando estuviese fundada en una contravención al artículo 73 de la misma ley, como ocurrió en el presente caso, por lo que la acción de la hoy recurrida fue intentada en tiempo hábil y de conformidad con la ley;

## **Quinta sentencia comentada**

### **A) Identificación de la sentencia:**

**Tribunal:** Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Sentencia No.182 relativa al expediente No. 451/93.

**Fecha:** 30 de agosto del 1994.

### **Partes:**

**Recurrente:** Hotelería Bávaro, S. A.

**Recurrido:** Fiesta Bávaro Hotels S. A.

### **B) Resumen de la sentencia:**

En la especie la empresa Fiesta Bávaro Hotels S. A., se opuso a que se registrara el nombre comercial "Hotelera Bávaro, S. A. El tribunal apoderado rechazó la referida oposición por entender que el nombre "Bávaro" corresponde a un punto geográfico, que no puede ser objeto de apropiación exclusiva.

### **C) Fundamentos de la sentencia:**

CONSIDERANDO: Que según consta en el expediente, en el año 1988, la recurrente FIESTA BAVARO HOTELS S.A., solicitó el registro de su nombre comercial a la Secretaría de Industria y Comercio; que dicha solicitud se opuso la actual recurrida, HOTELERA BAVARO S.A., por las razones siguientes, según ella, por: 1) Que "existe una marcada semejanza entre el nombre comercial Fiesta Bávaro S. A. Y hotel Playa Bávaro S. A." 2) Que, en razón de dicha similitud, "el uso del nombre comercial Fiesta Bávaro Hotels S.A., la encargada de dar a conocer al mundo turístico internacional el nombre Bávaro"; 3) Que, el artículo 8 de la ley 1450, sobre Registro de Marcas de Fábrica y Nombre Comerciales, prohíbe el registro de un nombre igual o parecido a otro ya registrado; 4) Que Fiesta Bávaro Hotels S.A., no ha probado tener proyecto

alguno en la sección El Salado, Paraje Bávaro, estando la playa de Bávaro ocupada exclusivamente por los proyectos del Grupo Barceló, únicos con derecho a usar el nombre Bávaro en dicho Paraje;

CONSIDERANDO: Que tales argumentaciones fueron admitidas por el Secretario de Estado de Industria y Comercio, al rechazar el registro del nombre comercial FIESTA BAVARO HOTELS S.A. mediante su Resolución número 48 del 7 de junio de 1989 que reposa en el expediente, cuya revocación persigue la demanda original y el recurso de apelación de que se trata, intentada por la sociedad comercial FIESTA BAVARO HOTELS S. A.;

CONSIDERANDO: que en consecuencia, la Secretaría de Industria y Comercio, al no registrar el nombre de "Fiesta Bávaro Hotels S.A.", por la oposición formulada por el Lic. Luis Cocco Rivera, en representación de Hotelera Bávaro S.A., y por el cual se evacuó la resolución No. 48 del 7 de junio de 1989, es discriminatoria, injusta, improcedente, mal fundada y carente de base legal, por lo cual, debe ser revocada y ha lugar, registrarse dicho nombre comercial;

CONSIDERANDO: que es criterio de esta Corte, que el nombre "BAVARO" no es del uso exclusivo ni de Hotelería Bávaro ni de ninguna otra sociedad comercial que haya construido instalaciones hoteleras o turísticas en la zona geográfica de Bávaro en la Provincia de Higuey, al tenor de la propia ley 1450, cuando se utilicen otros nombres y no solo sea el de la demarcación geográfica que se rechaza el alegato de Hotelera Bávaro S.A., de que esta es la única ubicada en Bávaro, por estar dicho hotel edificado en dicho "Paraje", en virtud de que la división territorial del país y particularmente de la provincia Altagracia, el llamado "Paraje" no está configurado en la misma por no corresponder a una zona geográfica específica; que en este orden de ideas, el llamado "Paraje de Bávaro" aducido pro la recurrida en su interés particular no puede constituir un elemento legal a los fines de la ley 1450; que en el supuesto de que Hotelera Bávaro S.A., obtenga para sí y con carácter definitivo, el uso exclusivo del nombre Bávaro por haber construido allí un hotel sería discriminatorio y un privilegio en perjuicio, no solo de la parte intimante en este caso, sino de las demás empresas nacionales y extranjeras radicadas en el litoral playero citado y legalmente constituidas y sus nombres registrados en la Secretaría de Industria y Comercio, y que han invertido en dicha zona geográfica y promocionado la playa Bávaro como un

destino turístico del área del Caribe,; que obviamente, la Secretaría de Industria y Comercio cometió un error o inobservancia de la propia ley 1450, al no registrar el nombre de Fiesta Bávaro Hotels, S.A. como lo hizo antes y después con otras sociedades comerciales;

CONSIDERANDO: que si FIESTA BAVARO HOTELS S.A. cumplió con los requisitos de la ley 1450, que dicho nombre no se presta a confusión y que el nombre Bávaro no es del derecho y uso exclusivo de Hotelera Bávaro S.A., la Cámara a- qua no produjo en la especie una sentencia correcta en derecho al apreciar equivocadamente los hechos de la causa y desnaturalizarlos; que por tanto procede acoger en el fondo, el recurso de apelación de que se trata, revocar la sentencia impugnada y admitir la demanda originalmente intentada por FIESTA BAVARO HOTELS S.A.;

## **Sexta sentencia comentada**

### **A) Identificación de la sentencia:**

**Tribunal:** Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia.

Sentencia No.1

**Fecha:** 05 de mayo del 1999.

#### **Partes:**

**Recurrente:** Hotelería Bávaro, S. A.

**Recurrido:** Fiesta Bávaro Hotels S. A.

### **B) Resumen de la sentencia:**

En la especie la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia anteriormente comentada, asumiendo los mismos fundamentos que aparecen en dicha sentencia.

### **C) Fundamentos de la sentencia:**

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 a la laye 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 como cuestión de hecho escapa al control de la casación;