



SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DE 2018, NÚM. 198

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 22 de agosto de 2013.

Materia: Civil.

Recurrente: The Coca-Cola Company.

Abogados: Lic. Alexander Ríos Hernández y Licda. María del Pilar Troncoso.

Recurrido: Omar Pedro Tomás Bros Vásquez.

Abogados: Licda. Jocelyn Castillo Selig y Lic. Víctor Garrido Montes de Oca.

SALA CIVIL Y COMERCIAL.

Rechaza

Audiencia pública del 30 de mayo de 2018.

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena.

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por The Coca-Cola Company, empresa constituida y organizada conforme a las leyes del Estado de Georgia, Estados Unidos de América, con su domicilio social y asiento principal en One Coca Cola Plaza, P. O. Box 1734, Atlanta, Georgia, 303301, Estados Unidos de América,

contra la sentencia civil núm. 623-2013, dictada el 22 de agosto de 2013, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 20 de noviembre de 2013, suscrito por los Lcdos. Alexander Ríos Hernández y María del Pilar Troncoso, abogados de la parte recurrente, The Coca-Cola Company, en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 17 de diciembre de 2013, suscrito por los Lcdos. Jocelyn Castillo Selig y Víctor Garrido Montes de Oca, abogados de la parte recurrida, Omar Pedro Tomás Bros Vásquez;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 17 de septiembre de 2014, estando presentes los magistrados Julio César Castaños Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar, asistidos del secretario;

Visto el auto dictado el 1 de mayo de 2018, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados Pilar Jiménez Ortiz y Manuel Alexis Read Ortiz, jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo del recurso de oposición por vía administrativa incoado por The Coca-Cola Company, contra la ordenanza núm. 0000662, dictada por el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), de fecha 30 de noviembre de 2011, en ocasión del cual la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), dictó el 26 de julio de 2012, la resolución núm. 0058-2012, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARAR en cuanto a la forma regular y válido el presente recurso de apelación por vía administrativa incoado por la entidad comercial THE COCA COLA COMPANY, debidamente

representada por la LICDA. MARÍA DEL PILAR TRONCOSO, por haberlo hecho de conformidad con la Ley que rige sobre la materia; SEGUNDO: RECHAZAR en cuanto al fondo el presente recurso de apelación por vía administrativa incoado en fecha 28 de marzo del 2012, por la entidad THE COCA COLA COMPANY, debidamente representada por la LICDA. MARÍA DEL PILAR TRONCOSO; contra la resolución No. 0000662, de 30 de noviembre del 2011, emitida por el Departamento de Signos Distintivo; en virtud de que la marca solicitada no se encuentra incurso en ninguna de las pretensiones establecidas en la Ley 20-00, sobre propiedad industrial, por lo que procede su registro, y conforme a las consideraciones en el cuerpo de la presente resolución; TERCERO: CONFIRMA la resolución No. 0000662, de fecha 30 de noviembre de 2011, dada por el Departamento de Signos Distintivos; CUARTO: DISPONER como al efecto DISPONE que la presente resolución sea notificada a las partes y publicada en el boletín informativo de la ONAPI”; b) no conforme con la decisión precedentemente transcrita, The Coca-Cola Company interpuso formal recurso de apelación, mediante acto núm. 880, de fecha 3 de diciembre de 2012, instrumentado por el ministerial Rafael Ángel Peña Rodríguez, alguacil de estrados de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictó el 22 de agosto de 2013, la sentencia civil núm. 623-2013, hoy recurrida en casación, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación, interpuesto por la entidad The Coca Cola Company, mediante el acto No. 880, de fecha tres (3) del mes de diciembre del año dos mil doce (2012), instrumentado por el ministerial Rafael Ángel Peña Rodríguez, de estrados de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, contra la Resolución No. 0058-2012, de fecha veintiséis (26) del mes de julio del año dos mil doce (2012), dictada por la Dirección General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, por haber sido interpuesto acorde a las normas procesales que rige la materia; SEGUNDO: RECHAZA en todas sus partes el referido recurso de apelación y CONFIRMA la ordenanza impugnada, por los motivos antes expuestos; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, COCA COLA COMPANY, al pago de las costas del presente proceso, con distracción de las mismas a favor y provecho de los abogados de la parte recurrida, Licdos. Jocelyn Castillo Selig y Víctor Garrido Montes de Oca, quienes afirman haberlas avanzado”;

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada el medio de casación siguiente: Único Medio: Errónea interpretación del artículo 74, literal d), de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Errónea interpretación del concepto jurídico “dilución” de una marca. Falta de respuesta a conclusiones;

Considerando, que la entidad recurrente en apoyo de su medio de casación alega, en resumen, que el fenómeno de la dilución al margen del riesgo de confusión en que puedan incurrir los consumidores al momento de elegir un producto por otro, se encuentra consagrado en el artículo 74, letra d), de la Ley núm. 20-00; que ha sido establecido por la jurisprudencia comparada que “el riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”; mientras que “el riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 0115-IP-2013); que aplicando la teoría a un plano fáctico, toda marca que coexista con otra idéntica o similar puede verse afectada paulatinamente por el fenómeno de la dilución de su poder distintivo; que en el caso de marcas notoriamente conocidas, como Coca-Cola, las cuales se destacan ante todo público, sea por su calidad, antigüedad, etcétera, la protección es más extensa y el riesgo de dilución no sólo puede darse cuando se permite el registro de marcas idénticas o parecidas para los mismos

productos y servicios, o relacionados, sino también con el registro de marcas idénticas o parecidas para productos y servicios que no guardan ninguna conexión con los que identifica la marca notoria; que el proceso paulatino de dilución de la fuerza distintiva de la marca famosa Coca-Cola, no sería ipso facto con el registro de la marca Kocola, pero sería su comienzo, motivando a terceros a adoptar el mismo comportamiento, sea para aprovecharse de la fama y buen nombre de la marca Coca-Cola, sea para sencillamente facilitar el registro de la marca competidora ante la ONAPI; que a la corte a qua no se le reprocha una apreciación subjetiva de una situación de hecho, lo que en principio escapa al control de la casación (salvo desnaturalización), sino la ponderación errónea del fenómeno paulatino de la dilución como si se tratara de un asunto de riesgo de confusión por parte de los consumidores, esto es, valga la redundancia, el haber la corte confundido entre sí a ambos fenómenos, siendo que la dilución, aunque una situación de hecho, se encuentra consagrado en el artículo 74, letra d), de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial y es definido por la doctrina de manera distinta al riesgo de confusión por parte de los consumidores, por lo que una errónea ponderación o interpretación del mismo, hace la decisión impugnada anulable;

Considerando, que para el análisis de los méritos de los vicios denunciados, es necesario establecer las situaciones procesales y fácticas ligadas al caso contenidas en la sentencia impugnada y los documentos a que hace referencia, en ese sentido consta: 1) que en fecha 6 de octubre de 2010, el señor Omar Pedro Bros Vásquez solicitó ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) el registro de la marca de fábrica Kocola (mixta), para proteger sus productos consistente en “zumos de frutas” dentro de la clase 32, de la clasificación internacional de marcas; 2) que dicha solicitud de registro marcada con el núm. 2010-23371, fue aprobada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI); 3) que mediante Resolución núm. 0000662, de fecha 15 de marzo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), decidió el recurso de oposición interpuesto por la entidad Coca Cola Company contra la referida solicitud de registro núm. 2010-23371, correspondiente a la marca Kocola (mixta), resolviendo rechazar dicho recurso de oposición y autorizar la expedición del certificado de registro de la marca Kocola a favor del solicitante; 4) que la sociedad Coca Cola Company el 28 de marzo de 2012, interpuso contra la resolución indicada más arriba un recurso de apelación administrativo ante el Director General de la ONAPI, el cual fue rechazado; 5) que no conforme con esa decisión, Coca Cola Company interpuso un recurso de apelación jurisdiccional contra la misma, el cual culminó con el fallo ahora impugnado;

Considerando, que en lo concerniente al alegato de la parte recurrente de que la corte a qua ponderó erróneamente la dilución al tratarla como riesgo de confusión; que previamente a analizar este argumento es preciso estudiar el concepto de dilución; en ese orden de ideas, si bien la teoría de la dilución pudo nacer de decisiones judiciales tomadas por los tribunales germánicos o británicos, la primera definición de dilución fue concebida por el autor estadounidense Frank Schechter, quien señaló que esta consiste “en el cercenamiento gradual de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, para su uso en productos no competitivos” (Schechter, Frank, “The rational basis of trademark protección”, 40 Harvard Law Review 813); que, por otra parte, el concepto de dilución que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) expone es el siguiente: “es la disminución de la capacidad distintiva, probabilidad de confusión, error o engaño de una marca notoria o famosa para identificar productos o servicios, sin importar la presencia o ausencia de: (i) competencia entre el propietario de una marca notoriamente conocida o famosa y otros productos/servicios, o (ii) probabilidad de confusión, error o engaño”; que, asimismo, la dilución ha sido conceptualizada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia del 18 de junio de 2009, como “un perjuicio que consiste en el debilitamiento de la capacidad que tiene la marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró”;

Considerando, que la dilución está contemplada en la legislación dominicana en el artículo 74 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, el cual dispone 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); d) Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo que sea notoriamente conocido en el país por el sector pertinente del público, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión, un riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”;

Considerando, que es oportuno recordar que, fundamentalmente, existen dos sistemas para la protección de los derechos de marcas; el de la confusión y el de dilución; el primero de ellos, es decir, la confusión marcaria constituye el instrumento usual que tiene todo titular de una marca para prohibir que un tercero registre o utilice una marca similar o idéntica a la suya para productos o servicios idénticos o que tengan conexión competitiva; habitualmente los signos marcarios han sido protegidos dentro de los límites de su función distintiva por lo que la tutela normativa se ha centrado siempre en impedir la existencia del riesgo de confusión; que la dilución marcaria, por su parte, constituye una protección extensiva y especial que desborda el alcance del riesgo de confusión, ya que resguarda al titular de la marca de renombre contra el deterioro del altísimo poder distintivo ganado por esta en el mercado causado por el uso de un signo idéntico o similar, aunque se use para distinguir productos o servicios que no guarden ningún grado de conexidad con los que ampara la marca renombrada o famosa;

Considerando, que, así las cosas, esta jurisdicción ha podido comprobar del examen del fallo recurrido, contrario a lo alegado por la recurrente, que la alzada hizo una correcta interpretación y aplicación de la figura del derecho marcario denominada dilución, al expresar que “en cuanto al argumento de que la referida marca Kocola, pudiera causar dilución a la fuerza distintiva, en perjuicio de la marca Coca Cola, en ese sentido, plantea que el término dilución en el contexto del derecho marcario no es más que la posible difusión gradual de la marca Coca Cola, por tratarse de términos muy parecidos, independientemente de que no hubiere confusión entre ambos productos en el ámbito de los consumidores, además, sustenta que dicha teoría se encuentra consagrada en el artículo 74 literal d, de la Ley 20-00 sobre propiedad industrial”; que con esas argumentaciones la corte a qua ha dejado establecido con claridad que la dilución es el debilitamiento de la fuerza diferenciadora de la marca y la referencia que hace sobre el riesgo de confusión simplemente es a modo de comentario adicional, pero no equivocando o mezclando ambas figuras, por lo tanto, este aspecto del medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que en cuanto a la incorrecta interpretación del literal d), del artículo 74 de la referida Ley 20-00, aducida por la parte recurrente; que en la motivación que sustenta el fallo impugnado se hace constar lo siguiente: “8.- Que entendemos que la supervivencia en el mercado de ambas marcas no es susceptible de generar niveles de confusión en lo que sería la noción de un consumidor razonable; consideramos en ese sentido que la marca Coca Cola clase internacional 32, distingue bebidas gaseosas incluyendo las dietéticas y las de baja caloría; sin embargo, Kocola, en la misma categoría antes señalada, distingue zumo de frutas, por lo que se advierte que se trata de productos similares, sin embargo, la capacidad de análisis de los signos comparativos en el mercado sería el aspecto trascendente a evaluar para su concurrencia; pues que el nacimiento como marca en el mercado del producto en cuestión, no afectaría a la recurrente, puesto que dicha denominación alude una expresión cultural propia de la región este del país y otras localidades, donde se fomentó el desarrollo de

esclavos durante la colonización española a partir del descubrimiento de América, en ese orden, mal podría haber posibilidad de confusión y rasgos que versen en el sentido de la manifestación engañosa, una Kocola, no es más que una mujer de piel negra con características esculturales propias de la raza negra, cuyo fomento y desarrollo tuvo lugar con especial acentuación en los lugares donde operaron los denominados bateyes a propósito del cultivo de la caña de azúcar e inclusive se alude en la resolución impugnada que el logo-tipo o signo distintivo que se usa es el de una mujer, lo cual en modo alguno coincide con la expresión escultural que distingue a la Coca Cola, en tal virtud, procede desestimar el medio de apelación en cuestión, entendiendo como válido y conforme a derecho los fundamentos que en ese sentido se destacan en la decisión impugnada. 9.- Que es preciso retener que en el expediente constan los signos alegóricos con la presentación de la parte publicitaria de la marca Kocola, se trata de una mujer de la raza negra vestida con manifestación multicolores, vestido straplees multicolores, con collar blanco y azul, y la presencia de un objeto en la boca que se corresponde con un tabaco, glúteos protuberantes, un objeto en su mano derecha atado al área de la cintura. Esta descripción no deja duda alguna que se trata de una manifestación de un rasgo de identidad y de multiculturalismo, lo cual representa una carga de valores y manifestaciones culturales folclóricas (sic) de la realidad social dominicana. 10.- Que en cuanto al medio de apelación, fundamentado en la teoría de la dilución, la cual constituye un instrumento de protección en provecho de las marcas de reconocida notoriedad, ámbito en el cual se encuentra la Coca Cola, en virtud de su inmenso poder de venta, su acrisolado magnetismo comercial, sin embargo, la presencia en el mercado de Kocola no es posible advertir que generara un proceso paulatino de dilución de la marca Coca Cola, entendiendo que se trata de un argumento carente de sustentación, tampoco se hará prevalecer de esa buena fama reconocida tanto en el plano nacional como internacional, para crecer en las lides comerciales, amparado en la imagen comercial que ha forjado la entidad recurrente”;

Considerando, que la dilución marcaria consagrada en la mencionada Ley 20-00, como se ha visto, al igual que en otros ordenamientos jurídicos, establece una protección excepcional a la seguridad habitual que se otorga al titular de una marca renombrada o famosa que ve en riesgo la pérdida gradual de su distintividad; que el examen de la motivación precedentemente transcrita pone de manifiesto que la corte estimó que no existía ningún indicativo de que el registro de la marca Kocola y su presencia en el mercado nacional generarían el deterioro de la capacidad distintiva de la marca renombrada Coca Cola, reconocida nacional e internacionalmente;

Considerando, que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria consideran que la dilución marcaria debe proteger exclusivamente marcas que gocen de alto renombre, esto ha generado una larga lista de sentencias emanadas de los tribunales europeos que han defendido dicha postura, lo que se pone de manifiesto en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fechas 29 de septiembre de 1998 y 22 de junio de 1999, en las que se afirma que “las marcas que poseen un carácter distintivo alto son merecedoras de una protección mayor que la proporcionada a las marcas con carácter distintivo menor”;

Considerando, que, en lo que respecta a las marcas renombradas, también conocidas como marcas de alto renombre, marcas famosas, marcas reputadas o marcas prestigiosas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, ha expresado que “La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquella ha de ser reconocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados” (Carlos Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A., Madrid);

Considerando, que tomando en cuenta los criterios y factores que se utilizan para determinar si una marca es renombrada, sin lugar a dudas, tal como lo determinó la corte a qua, Coca-Cola encaja perfectamente dentro de esa categoría, ya que goza de una elevada inserción en el mercado y de excepcional reconocimiento público;

Considerando, que ha sido tema de debate dentro de la doctrina de la dilución determinar si el titular de una marca renombrada debe acreditar dilución real o actual de su marca o si es suficiente acreditar riesgo de dilución de esta; que, sobre el particular, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ha señalado mediante la sentencia emitida en el año 2003, recaída en el caso *Moseley vs. V. Secret Catalogue, Inc.*, que es necesario presentar medios probatorios que acrediten la existencia de dilución real; con esta decisión los lineamientos sobre la aplicación de la doctrina de dilución sufrieron una modificación o reforma drástica, ya que históricamente Norteamérica había aceptado la figura de “riesgo de dilución”, lo que se evidencia en las leyes anti-dilución de diversos estados;

Considerando, que nuestra ley de propiedad industrial prevé que no podrá ser registrado como marca un signo cuando afecte algún derecho de un tercero y fuese susceptible de causar “la dilución de su fuerza distintiva”; que, así las cosas, no basta con probar la capacidad extraordinaria de una marca para distinguir los productos que acompaña para ser protegida frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución de su carácter distintivo, sino que con base a los criterios recogidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, también debe demostrarse la dilución de su fuerza distintiva; que, en el caso, Coca Cola Company no ha justificado la pérdida o dispersión gradual de su distintividad a consecuencia del uso del signo Kocola, limitándose a esgrimir en su memorial de casación el argumento de que “el proceso paulatino de dilución de la fuerza distintiva de la marca famosa Coca Cola, no sería ipso facto con el registro de la marca Kocola, pero sería su comienzo,”;

Considerando, que el estudio del fallo criticado revela que este contiene una adecuada relación de los hechos de la causa y motivos suficientes y pertinentes que justifican la decisión adoptada, lo que ha permitido a esta jurisdicción, como Corte de Casación, verificar que, en la especie, se hizo una correcta aplicación de la ley, sin incurrir en los vicios alegados; por lo que, procede rechazar el recurso de casación de que se trata. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la sociedad The Coca-Cola Company, contra la sentencia civil núm. 623-2013, dictada el 22 de agosto de 2013, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas con distracción en provecho de los Lcdos. Jocelyn Castillo Selig y Víctor Garrido Montes de Oca, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 30 de mayo de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración.

Firmado: Manuel Alexis Read Ortiz, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. Cristiana A. Rosario, 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.

www.poderjudici