



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

César José García Lucas, Secretario General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 16 de diciembre 2022, que dice así:

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación en materia civil y comercial, regularmente constituida por los jueces Justiniano Montero Montero, en funciones de presidente, Samuel Arias Arzeno y Vanessa Acosta Peralta miembros, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha **16 de diciembre de 2022**, año 179° de la Independencia y año 159° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por las entidades: **A)** Barceló & Co, S. R. L., sociedad comercial organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República que regulan la materia, titular del Registro Nacional de Contribuyentes (R.N.C) núm. 1-01-00056-2 y; **B)** Dupuy Barceló, S. R. L., sociedad comercial organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República que regulan la materia, titular del Registro Nacional de Contribuyentes, (R.N.C) núm. 1-30-19214-6, ambas con su



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Ronés Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

domicilio y asiento social ubicado en la avenida Ulises Heureaux núm. 20, sector Villa Duarte, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, debidamente representadas por el señor José Antonio Barceló Larocca, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0102181-4, domiciliado y residente en esta ciudad; quienes tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a los Lcdos. Enmanuel Montás y Yanna Montás, dominicanos, mayores de edad, abogados de los tribunales de la República, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-1279442-5 y 224-0016543-1, respectivamente, con estudio profesional abierto en común en MS, localizada en la avenida 27 de Febrero núm. 495, torre Forum, local 4A, sector El Millón, Distrito Nacional.

En este proceso figuran como partes recurridas, las razones sociales siguientes: **A)** Ronés Finos del Caribe, S. A., (ROFICA), sociedad comercial organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, con su domicilio social y asiento principal localizado en la avenida Samuel Lewis y calle 35, edificio Omega-Mezzanine, apartado postal núm. 4493, Panamá 5, República de Panamá; y **B)** Ron Barceló, S. R. L., sociedad comercial organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República que regulan la materia, con su domicilio social y asiento principal ubicado en la calle Viriato Fiallo núm. 16, sector ensanche Julieta, Distrito Nacional, debidamente representadas por el señor Alberto Nogueira, español, mayor de edad, titular de la cédula



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

de identidad y electoral núm. 001-1772709-9, domiciliado y residente en esta ciudad; quienes tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a los Lcdos. María del Pilar Troncoso, Vanessa Cabrera Almonte y Alexander Ríos Hernández, dominicanos, mayores de edad, abogados de los tribunales de la República, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0196765-1, 001-1484486-3 y 001-1678298-8, respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad, con estudio profesional abierto en común en la oficina de abogados Troncoso Leroux, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart, esquina avenida Abraham Lincoln, edificio Corporativo 2010, suite 505, sector Piantini, Distrito Nacional.

Contra la sentencia civil núm. 026-03-2019-SSEN-00681, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 29 de agosto de 2019, cuyo dispositivo copiado textualmente, dispone lo siguiente:

PRIMERO: *Acoge en cuanto al fondo, el recurso de apelación que nos ocupa, interpuesto por las sociedades comerciales Rones Finos del Caribe, S.A., (ROFICA) y Ron Barceló, S.R.L., en contra de la sentencia civil número 037-2018-SSEN-00512, de fecha 26 de abril del 2018, relativa al expediente número 037-2016-ECIV-01049, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, revoca la sentencia impugnada, en consecuencia, rechaza la demanda original interpuesta por entidades Barceló & Co., S.R.L., y*



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

Dupuy Barceló & Co., S.R.L., en contra de las sociedades comerciales Rones Finos del Caribe, S.A., (ROFICA) y Ron Barceló, S.R.L., mediante acto número 667/2016, de fecha 06 de septiembre de 2016, instrumentado por el ministerial Michael Rodríguez Rojas, ordinario de la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos expuestos; SEGUNDO: Condena a la parte recurrida, entidades Barceló & Co., S.R.L., y Dupuy Barceló & Co., S.R.L., al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas, a favor y provecho de los licenciados María del Pilar Troncoso, Vanessa Cabrera Almonte y Alexander Ríos Hernández, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE:

A) Constan depositados: **a)** memorial de casación de fecha 17 de octubre de 2019, mediante el cual la parte recurrente invoca los medios de casación contra la sentencia recurrida; **b)** el memorial de defensa de fecha 1 de noviembre de 2019, donde la parte recurrida plantea sus medios de defensa con relación al presente recurso de casación; **d)** dictamen de la procuradora general adjunta, Casilda Báez Acosta, de fecha 18 de marzo de 2020, donde expresa que deja al criterio de la Suprema Corte de Justicia la solución del presente recurso de casación.



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Ronés Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

B) Esta Sala, en fecha 5 de febrero de 2021, celebró audiencia para conocer del indicado recurso de casación, en la cual estuvieron presentes los magistrados que figuran en el acta levantada al efecto, asistidos del secretario y del ministerial de turno; a la indicada audiencia solo comparecieron los abogados de las partes recurridas, quedando el asunto en fallo reservado para una próxima audiencia.

C) Esta sentencia ha sido adoptada a unanimidad y en estos casos el artículo 6 de la Ley 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, permite que la sala se integre válidamente con tres de sus miembros, los que figuran firmando la presente sentencia.

D) La Mag. Pilar Jiménez Ortiz no figura en la presente sentencia por encontrarse de vacaciones de su deliberación y firma.

LA PRIMERA SALA, LUEGO DE HABER DELIBERADO:

1) En el presente recurso de casación figuran como partes recurrentes, Barcelo & Co, S. R. L., y Dupuy Barceló, S. R. L., y como recurridas, Ronés Finos del Caribe, S. A., (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere se establece lo siguiente: **a)** en fecha 3 de julio de 2006, la entidad Equity Global Holdings, Inc., quien era la titular de la marca “Barceló” y de



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Ronés Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

los signos distintivos relacionados a la referida marca (productos) suscribió con la razón social Ronés Finos del Caribe, S. A., (ROFICA), un acuerdo que estipula condiciones generales para la transferencia de la marca Barceló a nombre de esta última; **b)** posteriormente, en fecha 10 de julio de 2006, las referidas sociedades comerciales suscribieron el contrato de traspaso de la aludida marca y demás derechos de propiedad industrial, **c)** luego, en fecha 18 de julio de 2006, dichas contratantes realizaron un *adendum* al acuerdo primigenio, específicamente, a lo pactado en la cláusula 4.4 de la citada convención; **d)** mediante acto núm. 16-15635, de fecha 8 de septiembre de 2016, las actuales recurrentes interpusieron una demanda en competencia desleal y reparación de daños y perjuicios en contra de las hoy recurridas, fundamentada, esencialmente, en que estas últimas utilizaron en la campaña promocional de uno de sus productos (Ron Barceló Onyx) el lema comercial “Un compromiso con la calidad” y la marca “Familia Barceló”, registradas en la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, (ONAPI), por las hoy recurrentes, acción de la que resultó apoderada la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y que acogió parcialmente la demanda mediante la sentencia civil núm. 037-2018-SEEN-00512, de fecha 26 de abril de 2018; y **e)** la citada decisión fue recurrida en apelación por las entonces demandadas, en ocasión del cual la corte *a qua* acogió dicho recurso, revocó íntegramente el fallo apelado y por el efecto devolutivo conoció nueva vez de la acción, desestimándola mediante la



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

sentencia civil núm. 026-03-2019-SSEN-00681, de fecha 29 de agosto de 2019, objeto del presente recurso de casación.

2) Las entidades, Barceló & Co, S. R. L., y Dupuy Barceló, S. R. L., recurren la sentencia dictada por la corte *a qua* y en sustento de su recurso invocan el medio de casación siguiente: **único:** Incorrecta aplicación de la ley.

3) Las partes recurrentes en el desarrollo de su único medio de casación aducen, en esencia, que la alzada incurrió en una errónea aplicación de la ley al revocar la decisión de primer grado que acogió parcialmente la demanda y rechazar en cuanto al fondo dicha acción, obviando que las ahora recurridas cometieron actos de competencia desleal al hacer uso en la campaña publicitaria de uno de sus productos (Ron Barceló Onyx) de signos distintivos registrados a favor de las recurrentes, como es el caso de la marca "Familia Barceló" y del lema comercial "Un compromiso con la calidad"; y que las partes en conflicto compiten en el mercado de las bebidas alcohólicas, de lo que se evidencia que el uso ilícito de los aludidos signos por parte de las recurridas era con la intención marcada de confundir a los consumidores; que la jurisdicción *a qua* incurrió en el aludido vicio al entender que la expresión utilizada por las recurridas se enmarca dentro de las disposiciones del artículo 87 de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial, debido a que estas utilizaron el lema comercial "Un compromiso con la



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

calidad”, para establecer los atributos que tiene su producto, lo que no es conforme a la verdad, pues lo que realmente buscaban era reproducir el signo distintivo de sus competidoras; que erró la alzada al sostener que no se puede prohibir el uso de expresiones que digan la palabra calidad, cuando lo que el citado texto legal refiere es que no se puede prohibir el uso de una marca para hacer referencia a la calidad de un producto, que no fue lo acontecido en el caso, ya que es muy distinto decir “*un compromiso con la calidad*” que es el lema comercial de las recurrentes a indicar, por ejemplo, que mi producto (Ron Barceló Imperial Onyx) “se elabora con la más alta calidad o es el de mejor calidad en el mercado”, que es lo que permite el referido texto normativo.

4) Prosigue argumentando la parte recurrente, que la corte *a qua* también aplicó de manera errada la ley por los motivos siguientes: i) al sostener que para configurarse en la especie la competencia desleal era necesario que el lema comercial de que se trata apareciera en las etiquetas del producto de las recurridas (Ron Barceló Onyx), lo cual no es conforme a la verdad jurídica, en razón de que no solo constituye competencia desleal el hecho de que se utilice de manera ilícita un signo distintivo en la etiqueta de un producto perteneciente a un tercero que no es el titular de dicho signo distintivo, en razón de que la indicada conducta también se configura cuando un tercero usa el rasgo diferenciador de su competencia con el propósito de obtener beneficios en detrimento



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

de su real titular y cuando el uso en cuestión pueda causar confusión, riesgo de asociación o engaño entre los consumidores acerca de la procedencia de un determinado producto o servicio, que fue lo que ocurrió en el caso analizado; ii) al no tomar en cuenta que la marca “Familia Barceló” distingue a una familia con cerca de 100 años en el sector de la venta de bebidas alcohólicas; iii) al afirmar que no hubo uso desleal de la marca antes indicada, pues esta no se utilizó como marca *per se*, sino como un término en publicaciones y promociones para hacer alusión a que Ron Barceló Imperial Onyx era el nuevo miembro de la familia de rones Barceló, olvidando que en la especie se trata de comerciantes de conocimientos especializados en el área en que se desenvuelven y que compiten en el mismo mercado, de lo que se infiere que si la intención no era el aprovechamiento de una marca registrada, lo que las recurridas debieron decir en su campaña publicitaria fue “la nueva joya de la familia de rones Barceló” y no “la nueva joya de la familia Barceló”, conforme lo hizo; iv) al no tomar en consideración que la explotación de la reputación ajena no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, sino que basta con acreditar el uso de signos distintivos ajenos para que haya competencia desleal, tal y como fue acreditado en el caso analizado; por último, sostienen las recurrentes, que la corte *a qua* no hizo referencia alguna a los artículos 176 y 177 de la Ley 20-00, no obstante ser parte del fundamento de la demanda y se equivocó al afirmar que una marca no es un signo distintivo.



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Ronés Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

5) La parte recurrida pretende que se rechace el presente recurso de casación, por lo que en respuesta a los alegatos de su contraparte y en defensa de la resolución criticada aduce, en síntesis, que la corte *a qua* juzgó correctamente; que el lema comercial “Un compromiso con la calidad” fue cancelado por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (ONAPI); que en lo que respecta a la marca “Familia Barceló” esta nunca ha sido registrada como perteneciente a las recurrentes en ONAPI, pues la solicitud de aprobación aportada por la contraparte para justificar su titularidad con relación a la marca en cuestión no crea ningún derecho sobre el referido signo distintivo, en razón de que tal titularidad solo la genera la expedición del certificado de registro; que los mismos argumentos que plantean las recurrentes en esta jurisdicción de casación fueron los presentados por ante los jueces del fondo; que el lema “un compromiso con la calidad” estaba asociado a la marca Fénix para identificar bebidas alcohólicas, propiedad de la entidad MS Consultores, S. R. L., productos de la aludida marca que no se demostró fueran comercializados por las recurrentes, así como tampoco que la citada sociedad comercial MS Consultores, S. R. L., tuviera alguna relación con estas últimas, sino hasta el 5 de mayo de 2016, en que la primera consintió el traspaso del aludido lema en favor de las segundas, de lo que se evidencia que gestionaron la transferencia con el único fin de accionar contra las recurridas.



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Ronés Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

6) Prosiguen argumentando las recurridas, que estas solo estaban describiendo su producto, pero no haciendo un uso indebido de signos distintivos pertenecientes a su contraparte, lo cual está permitido por la ley, además el uso de un conjunto de palabras con significado propio dentro de un texto informativo no implica mala fe; que el uso de “un compromiso con la calidad” se hace de manera informativa y general, tal y como lo señaló la alzada, por lo tanto, no era posible condenar a las recurridas por el uso de un conjunto de palabras pertenecientes al idioma español y en un contexto determinado; que los planteamientos de las recurrentes resultan improcedentes; que cuando las recurridas hacen referencia a la expresión “Familia Barceló” lo hacen para indicar que el Ron Barceló Imperial Onyx pertenece a la familia de rones de su marca; que no se puede hablar de competencia desleal ni de riesgo de confusión, pues hace más de 13 años que la correcurrente, Barceló & Co, S. R. L., no está en la industria ronera.

7) La alzada con respecto a los medios invocados expresó las motivaciones que se transcriben textualmente a continuación: *“Conforme a la certificación de traspaso de lema comercial, fecha 23 de mayo de 2016, emitida por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), descrita en el considerando número 07 de esta decisión, se extrae que el lema comercial o de marca “Un compromiso con la calidad”, pertenecía a la entidad MS Consultores, S.R.L., y fue transferido conforme a solicitud de fecha 05 de mayo de 2016, a la demandante en primer*



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

grado, Dupuy Barceló, S.R.L., la cual, fue concedida en fecha 14 de abril de 2015, por un término de 10 años. Además conforme a la glosa procesal, dicho lema es utilizado como un lema propiamente; En relación a este punto, tenemos a bien establecer que, contrario a lo alegado por la parte demandante, sociedades comerciales Barceló & Co, S.R.L., y Dupuy Barceló & Co., S.R.L., el uso de la expresión "Un compromiso con la calidad" que hace la parte recurrente para dar publicidad a su nuevo producto denominado "Ron Barceló Imperial Onyx", no es utilizado como un lema expresamente o como una marca, pues de las fotos aportadas, así como del CD que reposa en el expediente y la memoria USB, se verifica que ha sido utilizado por éstas dentro de un contexto, que contiene una información, referida al producto en promoción "Ron Barceló Imperial Onyx", la cual va dirigida a sus consumidores (público en general), lo cual es permitido conforme lo expresa el artículo 87, de la Ley Núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial, ya citado, refiriéndose a indicaciones o informaciones sobre las características de los productos que se comercializan, en el cual se encuentra la calidad del producto, como lo es en la especie, además de que del anexo del acuerdo de condiciones generales para la transferencia de la marca "Barceló", se evidencia que la "calidad todo el tiempo", también fue transferida a la recurrente dentro de los derechos que posee la marca Barceló, por lo que las expresiones tendentes a externar la calidad de la empresa Barceló en sus productos no se limita al producto "Barceló Imperial Onyx", pues, tal y como se ha establecido en consideraciones anteriores, a partir del 22 de julio de 2007, la entidad Ron Barceló, S.R.L., y Rofica, en las publicaciones dirigidas a los consumidores para promocionar sus productos, es decir, los rones, hacía referencia al "compromiso con la calidad" que tiene dicha compañía con los productos que comercializa, de lo



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

que se evidencia, que siempre ha sido utilizado este término por la entidad recurrente al haber adquirido la marca "Barceló".

8) Prosigue motivando la alzada lo siguiente: *"Por tanto, se establece que el lema "Un compromiso con la calidad", no ha sido utilizado de manera específica por las entidades recurrentes como ha alegado la parte recurrida. Además de que el referido lema, no aparece en las etiquetas del producto "Ron Barceló Imperial Onyx ", persé, que es como lo utilizan las demandantes en su marca Dupuy Barceló, S.R.L., sino más bien, en los comentarios, descripciones o publicaciones que se hacen del producto antes mencionado lanzado al mercado, no quedando dudas a juicio de esta Corte, ni creando confusión al consumidor, pues éstas expresiones van dirigidas exclusivamente al ron "Barceló Imperial Onyx", que es propiedad exclusiva, así como todos los rones Barceló, de las entidades apelantes, Rofica y Ron Barceló, S.R.L. Que lo que ha hecho las recurrentes es hacer uso de palabras compuestas dentro de un mismo contexto comunicativo u oración informativa; Imperial Onyx ", persé, que es como lo utilizan las demandantes en su marca Dupuy Barceló, S.R.L., sino más bien, en los comentarios, descripciones o publicaciones que se hacen del producto antes mencionado lanzado al mercado, no quedando dudas ajuicio de esta Corte, ni creando confusión al consumidor, pues éstas expresiones van dirigidas exclusivamente al ron "Barceló Imperial Onyx", que es propiedad exclusiva, así como todos los rones Barceló, de las entidades apelantes, Rofica y Ron Barceló, S.R.L. Que lo que ha hecho las recurrentes es hacer uso de palabras compuestas dentro de un*



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Ronés Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

mismo contexto comunicativo u oración informativa; Sobre este aspecto, hemos constatado que conforme a la comunicación, de fecha 04 de agosto de 2014, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), ya descrita, se extrae que "Familia Barceló (Denominativa) está registrada a favor de la entidad Barceló & Compañía, S.R.L., como una marca, más no así como un signo distintivo o lema comercial, la cual fue aprobada para las clases números 33 y 35".

9) Continúa razonando la jurisdicción a qua lo siguiente: *"A tales fines, esta Corte ha comprobado del acuerdo de condiciones generales para la transferencia de la marca "Barceló", descrito en el considerando número 7 de esta decisión, que las recurridas cedieron dicha marca a favor de las recurrentes, sociedad comercial Ronés Finos del Caribe, S.A. (Rofica), de manera definitiva, así como cualesquiera de los derechos existentes con relación a la marca Barceló conjuntamente con cualquier material o campaña publicitaria relativa a la indicada marca que eran propiedad de la recurrida o utilizados por terceros, incluyendo de manera enunciativa, distribuidores, agentes y representantes. En ese sentido, la marca "Familia Barceló", ha sido utilizada por las demandantes, sociedades comerciales Barceló & Co, S.R.L., y Dupuy Barceló & Co., S.R.L., previo a su registro y previo a la venta definitiva a la marca "Barceló" que le hiciera éstas a la sociedad comercial Ronés Finos del Caribe, S.A. (Rofica), quien la adquirió con todos sus derechos, materiales o campaña publicitaria, tal y como se ha indicado; además, que a juicio de esta Corte y conforme se extrae de las piezas del expediente, las recurrentes al utilizar "Familia Barceló" hacen referencia a que el producto "Ron Barceló Imperial Onyx", proviene de la misma línea o familia que los productos conocidos en el mercado como: Barceló Añejo, Gran Añejo,*



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

Barceló Imperial. Barceló Imperial Onyx, Barceló Platinum, Barceló Cream, entre otros, los cuales son fabricados de igual forma por las recurrentes, tal y como alega. 26. No obstante, la marca "Familia Barceló" haber sido aprobada preliminarmente por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) a favor de las demandantes, carece de fundamento la afirmación hecha por las recurridas que al ser utilizado tal término por las recurrentes, se trate de una competencia desleal en su contra, pues, además de que no ha sido utilizada como una marca per sé, sino como un término en las publicaciones y promociones, no puede alegar ignorancia en relación a los rones fabricados por las recurrentes, cuyo nombre llevan consigo la marca "Barceló"; Igualmente, nos encontramos frente a entidades comerciales destinadas precisamente a la comercialización y producción de rones, no de productos distintos, y que compiten en el mercado con los mismos productos, con la diferencia que la marca Barceló solo puede ser utilizada por Rofica, por lo que el riesgo de asociación respecto a los rones que fabrica Dupuy Barceló & Co., S.R.L., al menos frente a los consumidores no debería existir; Asimismo, alega la demandante en primer grado, que son las únicas que pueden utilizar este término y que éste no forma parte de la familia de las sociedades demandadas, puesto que ninguno de sus miembros forma parte de la familia Barceló. Que ante la casuística que ha sido presentada en este escenario, no se trata de una cuestión de consanguineidad, sino más bien, los términos o lemas utilizados en los rones y/o productos fabricados por las recurrentes, no porque provenga de descendencia entre los miembros de las empresas productoras, por lo que se desestima tal argumento".



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

10) Procede que esta Primera Sala en aras de garantizar una correcta administración de justicia y de dotar de visos de legalidad la presente decisión realice algunas puntualizaciones sobre los aspectos en conflicto, en ese sentido es preciso señalar, que un signo distintivo es todo carácter que constituya una marca, nombre comercial, rótulo o emblema¹. Que la marca es cualquier signo visible apto para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra compañía², cuyo derecho de uso exclusivo y protección por parte del Estado nace con su registro³, mientras que el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca para completar su fuerza distintiva y puede estar compuesto por una palabra, frase o leyenda que es utilizada como complemento de la misma, para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto; y con el propósito de garantizar la protección del consumidor evitando que sea inducido a error o confusión. Por lo tanto, el lema comercial constituye un accesorio⁴ respecto de la marca⁵, asimismo, su derecho exclusivo y protección por parte del Estado estará supeditado a su registro en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (ONAPI), lo que se deriva del artículo 123 de la

¹ Art. 70. J) de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial.

² Ibid.

³ Art. 71.2 Ley 20-00: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro”.

⁴ Art. 89.4 Ley 20-00: “Un lema comercial deberá ser transferido juntamente con el signo marcario al cual se asocia, y su vigencia estará sujeta a la del signo”.

⁵ Ecuador, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación judicial núm. 505-IP-2016, 5 de abril de 2017, G. O. 3026 del 24 de mayo de 2017, disponible en la web en: [*505-IP-2016.pdf \(tribunalandino.org.ec\)](http://www.tribunalandino.org.ec)



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

Ley 20-00, que expresa: *“El derecho exclusivo para usar un lema comercial se obtendrá mediante el registro en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial”*.

11) En adición, es oportuno indicar, que se considera competencia desleal de conformidad con los artículos 176 y 177 de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Intelectual, todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional que sea contrario a los usos y prácticas honestas⁶; igualmente la jurisprudencia comparada ha juzgado que se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo, por tanto, se trata de aquellos actos que se producen con la

⁶ SCJ, 1era Sala, núm. 1019/2021, 28 de abril de 2021, B. J. 1325. En ese sentido, los arts. 176 y 177 de la Ley 20-00, disponen, respectivamente, **Art. 176:** 2) Para que quede constituido un acto de competencia desleal no será necesario que quien lo realice tenga la calidad de comerciante o profesional, ni que exista una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto. 3) Las disposiciones de este título podrán aplicarse independientemente de las disposiciones que protegen la propiedad industrial y reprimen su infracción. **Art. 177:** Constituyen actos de competencia desleal los siguientes, entre otros: a) Los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos; b) Usar o propagar indicaciones o alegaciones falsas o innecesariamente injuriosas capaces de denigrar o desacreditar a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos; c) Usar o propagar indicaciones o alegaciones susceptibles de engañar o causar error con respecto a la procedencia empresarial, el origen geográfico, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de productos o servicios propios o ajenos; d) Los actos que implican un aprovechamiento indebido del prestigio o de la reputación de una persona, o de la empresa o signos distintivos de un tercero; e) Los actos susceptibles de dañar o diluir el prestigio o la reputación de una persona o de la empresa o signos distintivos de un tercero, aun cuando tales actos no causaran confusión; f) Usar como marca, nombre comercial u otro distintivo empresarial un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 73, incisos g), h), i), j), k), l), ll), m), n) y ñ); g) Usar en el comercio un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 74, sin perjuicio de las disposiciones sobre infracción de los derechos sobre signos distintivos.



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

intención de causar daño o aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor⁷. En ese sentido, el artículo 88⁸ de la Ley núm. 358-05, General de Protección de los Derechos al consumidor o usuario es cónsona con las disposiciones de los referidos textos normativos al expresar que la publicidad por cualquiera de los medios que se emplee debe ser conforme las normas que reprimen la competencia desleal. Por otro lado, la mala fe es el conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasidelictual de su acto o de los vicios de su título⁹. En ese orden ha sido línea jurisprudencial consolidada de esta sala, la cual se refrenda en esta sentencia que: “la mala fe no se presume, sino que debe ser demostrada¹⁰”.

12) Igualmente, la doctrina especializada en esta materia ha establecido que las cláusulas de no competencia constituyen acuerdos mediante los cuales una parte se compromete a no hacer determinadas acciones, particularmente no competir, obligación que generalmente está limitada a un determinado tiempo y a ciertos

⁷ Ecuador, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación judicial núm. 389-IP-2018, 30 de abril de 2019, G. O. 3669 del 17 de junio de 2019, disponible en la web en: [389-IP-2018.pdf \(tribunalandino.org.ec\)](http://tribunalandino.org.ec).

⁸ Art. 88 Ley 358-05, “La publicidad, cualesquiera que sean los medios empleados, deberá ser compatible con las disposiciones que reprimen la competencia desleal, el dolo y el engaño...”.

⁹ Colombia, Tribunal Constitucional, núm. C-544/94, disponible en la web en: [C-544-94 Corte Constitucional de Colombia.htm](http://www.corteconstitucional.gov.co)

¹⁰ SCJ, Ira Sala, núm. 1027/2020, 26 de agosto de 2020, B. J. 1317.



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Ronés Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

territorios e implica además una contraprestación económica¹¹; las cuales, si bien no se encuentran expresamente reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, al tratarse de una obligación de no hacer se encuentran sometidas, en principio, a las disposiciones del artículo 1145¹² del Código Civil, el cual establece que: “*Si la obligación consiste en no hacer, el contraventor debe daños y perjuicios, por el solo hecho de la contravención*”.

13) En ese orden de ideas, el artículo 87 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial dispone que: “*Limitación de los derechos por uso de ciertas indicaciones. 1) El titular de una marca registrada no podrá impedir que un tercero use en el comercio en relación con productos o servicios: a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles; b) Indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios que produce o comercializa, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio*¹³; b. *Indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, uso, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio a accesorios. 2) Las limitaciones indicadas en el numeral anterior se aplicarán siempre que tal uso se hiciera de buena fe, no fuese susceptible de causar un riesgo de confusión, y no constituya un acto de competencia desleal*”. (Subrayado nuestro). De su parte el artículo 123, numeral 6 de la citada ley

¹¹ Vincens Bello, Marisol, “Las cláusulas de no competencia: una realidad no regulada en la legislación nacional”, headrick, Rizik Álvarez & Fernández, derecho comparado, en la web: [Marisol-Vicens.pdf \(headrick.com.do\)](http://www.headrick.com.do)

¹² Vincens Bello, Marisol, “Las cláusulas de no competencia; una realidad no regulada en la legislación nacional”, disponible en la web en: [Marisol-Vicens.pdf \(headrick.com.do\)](http://www.headrick.com.do), visitado en fecha 25/10/2022.

¹³ El subrayado es nuestro.



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

establece que: *“Serán aplicables a los lemas comerciales las disposiciones pertinentes contenidas en el capítulo para las marcas”.*

14) De los referidos textos legales se infiere que el derecho de exclusividad sobre una marca o un lema comercial sufre una excepción, ya que puede ser utilizado en algunos casos sin la autorización o consentimiento de su titular cuando su uso esté caracterizado por la buena fe, no constituya un uso a título del signo distintivo, sea a título informativo o de identificación de un producto o servicio¹⁴, es decir, para identificar productos o servicios propios y no para otros fines, tales como publicidad comparativa o con propósitos meramente informativos y que no sea capaz de inducir a confusión, error o engaño sobre la procedencia de los citados productos o servicios, o sea, que no debe dar la impresión de que el producto o servicio promocionado o publicitado tiene un origen distinto al que realmente tiene¹⁵ ni que implique el aprovechamiento injusto de la reputación del titular del signo distintivo ajeno. Lo anterior supone que el uso de la marca o el lema comercial (como signo inherente a la marca) debe ocupar un lugar secundario y en ese sentido sea claro que solo está siendo utilizado con propósitos informativos o descriptivos. En ese tenor, se entiende que un agente utiliza una marca ajena con fines informativos cuando pretende describir o identificar las características

¹⁴ El subrayado es nuestro.

¹⁵ Ecuador, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, núm. 177-IP-2020, 22 de abril de 2021, G. O. 4249, 19 de mayo de 2021, disponible en la web en: 177-IP-2020.pdf (tribunalandino.org.ec)



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

de los productos o servicios que él mismo presta en el mercado¹⁶, tal y como ocurrió en el caso examinado.

15) Igualmente, los artículos 70 y 123 de la Ley núm. 20-00, disponen respectivamente que: *“el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro”* y *“el derecho exclusivo para usar un lema comercial se obtendrá mediante el registro en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial”*, de cuyas disposiciones se advierte que la titularidad y uso exclusivo sobre los referidos signos distintivos se obtiene con su registro en la entidad pública correspondiente, en el caso, ONAPI, lo que a su vez conlleva la emisión del certificado del aludido registro.

16) En lo que respecta al caso concreto que ocupa la atención de esta sala, es oportuno señalar, que del estudio de la sentencia impugnada se verifica que los puntos controvertidos resultan ser si ciertamente las recurrentes son titulares de derechos de propiedad industrial, a saber, de los signos distintivos consistentes en el lema comercial *“Un compromiso con la calidad”* y de la marca *“Familia Barceló”* y si las actuales recurridas al realizar la campaña publicitaria de su producto *“Ron Barceló Onyx”* en las diversas redes sociales en la que expresaba textualmente lo siguiente: *“Nuestro compromiso con la calidad se demuestra en cada gota de esta joya. Disfruta del sabor único de*

¹⁶ El subrayado es nuestro.



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

nuestro Barceló Imperial Onyx en los mejores bares y restaurantes del país"; "Ron Barceló Onyx, la nueva joya de la familia Barceló", incurrieron en actos de competencia desleal, violando derechos de propiedad industrial debidamente registrados. Igualmente, del examen del aludido fallo se evidencia que las entidades recurridas no negaron ante la alzada haber hecho uso de las expresiones que constituyen el objeto del diferendo.

17) En ese orden de ideas, del estudio del contrato de traspaso de marca de fecha 10 de julio de 2006, suscrito entre las entidades Equity Global Holdings, INC., y Rones Finos del Caribe, S. A., (ROFICA), el cual consta depositado en esta jurisdicción de casación y valorado por la alzada, se verifica que mediante el artículo primero de la citada convención la primera cedió y traspasó a la segunda *"todos sus derechos declarativos y atributivos de propiedad y uso correspondiente a las Marcas y Derechos de Propiedad Industrial, cuya titularidad es amparada en los certificados de registro en el Anexo 1"* (relativos a la marca Barceló, sus productos consistentes en rones, el lema comercial asociado a la marca que es *"calidad todo el tiempo"*, entre otros derechos); y conforme a su artículo segundo la cedente (Equity Global Holdings, INC) reconoció a la cesionaria (ROFICA), como única y legítima propietaria de todos los derechos relacionados con las marcas y derechos de propiedad industrial.



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

18) En lo relativo a la errónea aplicación de la ley, en particular al uso desleal de un lema comercial registrado a nombre de un tercero, del estudio de la sentencia impugnada se verifica que la corte *a qua* en el ejercicio de sus potestades soberanas de apreciación de la prueba valoró todos los elementos probatorios que las partes sometieron a su escrutinio, en especial el contenido inserto en el CD y en la memoria USB que le fueron aportados, así como los documentos que contenían la publicidad realizada por las actuales recurridas del Ron Barceló Onyx, de los cuales determinó que la expresión “nuestro compromiso con la calidad¹⁷”, en la aludida publicidad se efectuó con una intención puramente descriptiva, lo que constituye una de las excepciones establecidas en el artículo 87 de la Ley núm. 20-00, antes transcrito.

19) En ese orden de ideas, a juicio de esta Primera Sala el razonamiento de la alzada resulta correcto y dentro del ámbito de la legalidad, pues al interpretar el contexto de la publicidad en cuestión, a saber: “Nuestro compromiso con la calidad se demuestra con cada gota de esta joya. Ron Barceló Onyx...”, resulta evidente que el uso de la composición de palabras de que se trata se realizó con el propósito de hacer referencia a la obligación asumida por los titulares de la marca “Barceló” de ofrecer a los consumidores productos (Ron Barceló Onyx) caracterizados por su calidad, siendo utilizado este

¹⁷ Subrayado es nuestro.



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

último término como una locución adjetiva que hace alusión a la superioridad o excelencia de los artículos de esta marca, sobre todo, porque el lema comercial que complementa y refuerza su carácter distintivo es “*calidad todo el tiempo*”, de lo que se corrobora que la mención de “*nuestro compromiso con la calidad*” en la publicidad analizada evoca a esa obligación de brindar un producto con ciertas propiedades que permiten determinar su valor.

20) En lo que se refiere a la marca “Familia Barceló”, del examen del fallo criticado se verifica que la corte *a qua* ponderó los alegatos relativos al supuesto uso desleal de la aludida marca, estableciendo que las recurridas no hicieron uso de los citados términos a título de marca, sino para hacer referencia a que el ron publicitado pertenecía a los rones fabricados por la empresa titular de la marca “Barceló”, motivación de la alzada que a criterio de esta sala resulta correcta y conforme a derecho, pues de la publicidad en cuestión-“...*Ron Barceló Onyx, la nueva joya de la familia Barceló*”, se infiere claramente que la promoción tenía por objetivo comunicar a los consumidores que el citado ron era el nuevo miembro de los rones de la marca “Barceló”, como lo son Ron Barceló Añejo, Ron Barceló Imperial, Ron Barceló Platinum. Asimismo, la referida publicidad, en principio, no tiende a generar confusión alguna con respecto a quien es el fabricante del Ron Barceló Onyx, debido a que del contrato de transferencia de la marca en cuestión de fecha 10 de julio de 2006 y sus respectivos *adendums* es incontrovertido que



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Ronés Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

los productos (rones) identificados con la marca Barceló pertenecen a la sociedad comercial Ronés Finos del Caribe, S. A. (ROFICA), porque en cada uno de sus rones la marca forma parte del nombre del producto y porque se indica que la sociedad comercial fabricante es ROFICA.

21) Lo anterior pone de relieve que las actuales recurridas no pretendían causar confusión directa- (hacer pensar al consumidor que el producto es fabricado por las ahora recurrentes) ni indirecta (lograr que el consumidor asocie el producto a una empresa distinta de la que realmente proviene) entre los consumidores con respecto al origen del Ron Barceló Onyx, ni perseguían lograr un aprovechamiento injusto de los signos distintivos registrados a nombre de las hoy recurrentes, ni hacer uso de estos para distinguir su producto, en el caso, el Ron Barceló Onyx, ni de reproducir los signos distintivos en conflicto, situaciones que son las que darían lugar a un comportamiento ilícito y en consecuencia a actos reputados como de competencia desleal, que, conforme se lleva dicho, no fue de lo que se trató en la especie. Por lo tanto, contrario a lo alegado, el escenario fáctico examinado se subsumía dentro de las disposiciones del artículo 87 de la Ley núm. 20-00, por lo que fueron correctos los razonamientos de la alzada en ese sentido.



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Ronés Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

22) Por otro lado, en cuanto al alegato de que la jurisdicción *a qua* aplicó mal la ley al sostener que no se configuraba la competencia desleal porque el lema comercial no se encontraba en la etiqueta del Ron Barceló Imperial Onyx, en ese sentido, si bien del examen del párrafo 21 de la decisión criticada se verifica que la corte *a qua* afirmó que el lema comercial “*un compromiso con la calidad*” no aparece en la etiqueta del citado producto, sin embargo, del referido fallo también se advierte que el indicado razonamiento se trató de un argumento secundario o de respaldo para robustecer la motivación central o principal consistente en que los aludidos términos se utilizaron en un contexto descriptivo-para indicar la cualidad superior del producto en cuestión, lo que a juicio de esta Primera Sala no justifica la casación de la sentencia impugnada, toda vez que esta se sostiene en sí misma solo con el motivo central precitado.

23) En lo que respecta a que la alzada no tomó en cuenta que la marca “Familia Barceló” distingue a una familia (consanguinidad) que se ha dedicado por más de 100 años a la venta de bebidas alcohólicas, del estudio de la sentencia impugnada se verifica que dicha jurisdicción valoró el referido argumento, estableciendo que el aspecto controvertido en la especie no guardaba relación con temas de progenitores o descendencia, argumentación de la corte *a qua* que a criterio de esta sala resulta conforme a derecho, pues lo que se busca con los signos distintivos en cuestión (marca y lema comercial) es distinguir o diferenciar determinados productos y su origen, de



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

los de otras empresas, en la especie, poder distar sus rones de los fabricados o producidos por las recurridas.

24) En lo relativo a que la corte *a qua* obvió que no se requiere que se cree riesgo de asociación o confusión para que la explotación de la reputación ajena se considere como competencia desleal, es ese sentido, el artículo 177, literal e) de la Ley núm. 20-00, establece que constituyen actos de competencia desleal “*Los actos susceptibles de dañar o diluir el prestigio o la reputación de una persona o de la empresa o signos distintivos de un tercero, aun cuando tales actos no causaran confusión*”, del cual se colige que si bien se puede incurrir en competencia desleal aun cuando no se ha producido ninguna confusión (respecto al origen empresarial de un producto) es necesario acreditar que la actuación alegada como desleal es capaz de generar un daño, o de reducir significativamente o destruir el prestigio de una marca, lo que no se evidencia haya sido acreditado de manera fehaciente e inequívoca en la especie, máxime cuando la alzada estableció que el uso de los signos distintivos de que se trata se encuentran dentro de las excepciones legalmente establecidas en la ley precitada y que no se reputan como actos de competencia desleal y que la mala fe no se presume.

25) En cuanto a que la corte *a qua* no se refirió a los artículos 176 y 177 de la Ley núm. 20-00, no obstante ser parte del sustento de la demanda, del análisis de la sentencia cuestionada se verifica que dicha jurisdicción transcribió las disposiciones del artículo



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

177 precitado que hace referencia a la competencia desleal relativa a los elementos distintivos de una empresa y posteriormente analizó cada uno de los medios de defensa planteados por las entonces apeladas, hoy recurrentes, con el propósito de determinar si las hoy recurridas habían incurrido o no en competencia desleal, comprobando que no hubo un comportamiento contrario a los usos y prácticas honestas por parte de estas últimas, de lo que se evidencia que la alzada tomó en cuenta los referidos textos normativos, refiriéndose a ellos al establecer que en el caso analizado no se configuraba la competencia desleal en que se fundamentaba la demanda originaria.

26) Finalmente, el examen íntegro de la sentencia impugnada revela que esta contiene una relación completa de los hechos de la causa, y motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, al tenor de lo que dispone el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, lo que le ha permitido también a esta Primera Sala, en atribuciones de corte de casación, verificar que la ley y el derecho han sido correctamente aplicados, razón por la cual, y en adición a los argumentos expuestos con anterioridad, procede desestimar el medio alegado por infundado y rechazar el presente recurso de casación.

27) Al tenor del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, toda parte que sucumba será condenada al pago de las costas del procedimiento, en tal virtud, procede condenar a la parte recurrente al pago de dichas costas.



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Rones Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

La Por tales motivos, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 2, 5, y 65, de la Ley núm. 3726, 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 y; artículos 70, 157, 176 y 177 de la Ley 20-00; 88¹⁸ de la Ley núm. 358-05; y 6 del Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual.

FALLA

PRIMERO: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por Barceló & Co., S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., contra la sentencia civil núm. 026-03-2019-SSEN-00681, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 29 de agosto de 2019, conforme las motivaciones antes expuestas.

SEGUNDO: CONDENA a las partes recurrentes, Barceló & Co., S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., al pago de las costas procesales a favor de la los Lcdos. María del Pilar Troncoso, Vanessa Cabrera Almonte y Alexander Ríos Hernández, abogados de las partes recurridas, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte.

¹⁸ Art. 88 Ley 358-05, “La publicidad, cualesquiera que sean los medios empleados, deberá ser compatible con las disposiciones que reprimen la competencia desleal, el dolo y el engaño...”.



REPÚBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ-PS-22-3540

Exp. núm. 001-011-2019-RECA-02897

Partes: Barceló & Co, S. R. L. y Dupuy Barceló, S. R. L., vs. Ronés Finos del Caribe, S. A. (ROFICA) y Ron Barceló, S. R. L.

Materia: competencia desleal y reparación de daños y perjuicios/ uso de signos distintivos registrados/Propiedad intelectual.

Decisión: RECHAZA

Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno

Firmado: Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Vanesa Acosta Peralta.

César José García Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICO, que la sentencia que antecede fue dada y firmada por los jueces que figuran en ella, en la fecha arriba indicada.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 17 de enero del 2023, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

César José García Lucas
Secretario General