

---

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 28 de abril de 2005.

Materia: Civil.

Recurrente: Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM).

Abogadas: Licdas. Paula Díaz y Laura Castellanos Vargas.

Recurrido: Go-Jo Industries, Inc.

Abogados: Lic. Orlando Jorge Mera y Licda. Patricia Villegas de Jorge.

**SALA CIVIL y COMERCIAL.**

*Rechaza.*

Audiencia pública del 13 de abril de 2016.  
Preside: Julio César Castaños Guzmán.

## **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 Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM), sociedad comercial organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la avenida Gustavo Mejía Ricart, Torre Piantini, Piso 10, de esta ciudad, debidamente representada por su presidente señor Pavel García, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0083395-3, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 059, dictada el 28 de abril de 2005, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Paula Díaz por sí y por la Licda. Laura Castellanos Vargas, abogadas de la parte recurrente Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM);

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Orlando Jorge Mera por sí y por la Licda. Patricia Villegas de Jorge, abogados de la parte recurrida Go-Jo Industries, Inc.;

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, que concluye del modo siguiente: “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”(sic);

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de

agosto de 2008, suscrito por la Licda. Laura Castellanos Vargas, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 17 de noviembre de 2008, suscrito por los Licdos. Orlando Jorge Mera, Patricia Villegas de Jorge y Carmen Prieto Villegas, abogados de la parte recurrida Go-Jo Industries, Inc.;

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, de fecha 15 de octubre 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 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;

La CORTE, en audiencia pública del 6 de mayo de 2009, estando presentes los magistrados Rafael Luciano Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretario;

Visto el auto dictado el 11 de abril de 2016, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada calidad, y a los magistrados Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, 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) que con motivo del recurso de apelación vía administrativa incoado por Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM), contra la resolución de ONAPI núm. 000117, de fecha 30 de junio de 2003, el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), dictó la resolución núm. 00004, de fecha 13 de febrero de 2014, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: **“PRIMERO:** DECLARAR, como al efecto DECLARA en cuanto a la forma regular y válido el presente recurso de Apelación por vía Administrativa por haberlo hecho de conformidad con la Ley que rige la materia; **SEGUNDO:** RECHAZAR, como al efecto RECHAZA en cuanto al fondo el presente recurso de Apelación por vía Administrativa incoado, por LABORATORIOS DE APLICACIONES MÉDICAS, S. A., (LAM), por improcedente, mal fundado y carente de base legal; **TERCERO:** CONFIRMAR como al efecto CONFIRMA en todas sus partes la Resolución No. 000117 de fecha 30 de junio del año 2003, dada por el Director del Departamento de Signos Distintivos; **CUARTO:** ORDENAR, como al efecto ORDENA, que la presente resolución sea ejecutoria no obstante recurso de apelación; **QUINTO:** DISPONER como al efecto DISPONE que la presente resolución sea notificada a las partes y publicada en el boletín informativo de la ONAPI”(sic); b) que no conforme con la resolución anterior Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A., (LAM), interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante el acto núm. 106/04, de fecha 24 de marzo de 2004, del ministerial Alejandro Rodríguez, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual intervino la sentencia civil núm. 059 de fecha 28 de abril de 2005, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: **“PRIMERO:** DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el presente Recurso de Apelacion, interpuesto por la entidad LABORATORIOS DE APLICACIONES MÉDICAS, S. A., (LAM), en contra de la Resolución No. 00004/04 de fecha 13 de febrero del año 2004, dictada por el Director General de la oficina Nacional de Propiedad Industrial, (ONAPI), por haber sido interpuesto conforme las reglas procesales; **SEGUNDO:** En cuanto al fondo, RECHAZA, el presente recurso de apelación, por los motivos expuestos, en consecuencia CONFIRMA en todas sus partes la Resolución impugnada, por los motivos ut supra enunciados; **TERCERO:** CONDENA a la recurrente LABORATORIOS DE APLICACIONES MÉDICAS, S. A. (LAM), al pago de las costas del procedimiento, a favor y provecho de los LICDOS. PATRICIA VILLEGAS, CARMEN PRIETO VILLEGAS y JUAN MANUEL UBIERA, quienes hicieron la afirmación de rigor”(sic);

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de

casación: “**Primer Medio:** Violación al Artículo 74, literal a) de la Ley 20-00, de Propiedad Industrial de la República Dominicana; **Segundo Medio:** Violación a los artículos 71, 74, b), 86 y 94 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la República Dominicana y Artículo 6, numeral 3 del Convenio de París; **Tercer Medio:** Violación y deficiente interpretación del Artículo 70 de la Ley 20-00, de Propiedad Industrial de la República Dominicana, modificado por el Artículo 10 de la Ley 426-06, Ley de Implementación del DR-CAFTA y desnaturalización de los hechos, circunstancias y documentos de la causa; **Cuarto Medio:** Violación del Artículo 93 de la Ley 20-00 de la República Dominicana”;

Considerando, que en apoyo de su primer medio de casación, la parte recurrente alega, en resumen, que la corte *a-qua* no ha ponderado adecuadamente el contenido del artículo 74, literal a) de la Ley 20-00, y en consecuencia, unido a una deficiente interpretación de las pruebas aportadas al proceso, ha cometido un error que se ha venido manifestando desde el momento mismo en que fue depositada la acción en nulidad por Go-Jo Industries, Inc. contra el certificado No. 0100421 que ampara la marca Parel perteneciente a Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM); que la corte *a qua* no evaluó adecuadamente las disposiciones de la Ley 20-00, ya que el contenido del artículo 74 de la misma está destinado, por voluntad expresa del legislador, a aquellas prohibiciones relativas al registro con respecto a las cuales un signo no podrá ser registrado si existe un derecho anterior que pudiese verse afectado y para ello debe existir como condición *sine qua non* que el signo sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión a una marca registrada o en trámites de registro; que como puede comprobarse de los inventarios de documentos aportados por las partes Go-Jo Industries, Inc. no pudo aportar ningún documento que acreditase que poseía una solicitud de registro regularmente depositada, ni certificado alguno emitido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial que le hiciera merecedor en la República Dominicana del fundamento de derecho contenido en el artículo 74, literal a), mediante el cual pudiese acogerse a la figura del riesgo de confusión, figura reservada de modo exclusivo para solicitudes de registros o derechos concedidos con anterioridad en la República Dominicana, en cambio Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM) aportó copia del certificado No. 0100421 que ampara sus derechos exclusivos sobre la marca Parel, legítimamente adquiridos en apego al procedimiento establecido por la Ley 20-00; que la corte *a-qua* erró al considerar que el derecho preferente le pertenecía a Go-Jo Industries, Inc., puesto que al momento de establecida la acción en nulidad no poseía en la República Dominicana una marca registrada ni solicitud de registro anterior que le permitiera tener como respaldo y fundamento legal de su temeraria acción en nulidad del citado texto legal;

Considerando, que entre la motivación del fallo impugnado se expresa lo siguiente: “que el Artículo 92 de la mencionada Ley No. 20-00, establece sobre la nulidad del registro que la misma puede ser realizada a pedido de cualquier persona interesada, ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, la cual declarará la nulidad del registro de la marca si éste se efectuó en contravención de alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 73 y 74; estableciendo el Artículo 74 que no podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. Estableciendo el acápite a) de dicho artículo el caso en que el signo sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada o en trámites de registro en los términos del Artículo 75 y siguientes, por un tercero desde una fecha anterior que distingue los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue; adicionando el acápite b), cuando el signo sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca no registrada, pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue” (sic);

Considerando, que para los efectos de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial se entenderá por marca “cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas”; que en doctrina se ha definido marca como “cualquier signo que tenga capacidad distintiva. Por fuerza distintiva entendemos la capacidad que posee un signo de relacionar un bien o servicio con su fuente u origen en la mente del consumidor”;

Considerando, que el artículo 74 de la mencionada Ley 20-00 dispone, entre otras cosas, que: “No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán,

en otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: a)...; b) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca no registrada, pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue”;

Considerando, que la función principal de las marcas, reconocida de manera generalizada por la doctrina y la jurisprudencia, es la distintiva, la cual permite al consumidor identificar el producto o servicio que le satisface; que la corte a qua para fallar del modo en que lo hizo acogió la conclusión a la que llegó el Director del Departamento de Signos Distintivos en la Resolución No. 000117, en la cual se estableció que “para determinar si entre dos marcas de fábrica existe semejanza o similitud al grado de crear error o confusión entre los medios comerciales o el público consumidor, se hace necesario confrontar ambos signos en su conjunto, atendiendo tanto a su estructura gráfica como fonética y no desmembrándola entre sí, así como tener en cuenta el uso o la aplicación de ambas; en presentación, entre otros aspectos; agregando dicho funcionario que una vez hecho el análisis tanto gráfico como fonético de la marca de fábrica PUREL, propiedad de la parte recurrente, con la marca de fábrica PURELL, propiedad de la recurrida, se puede apreciar claramente la reproducción total por parte de la marca de la impugnada con respecto a la impugnante; por lo que a pesar de existir una simple diferencia de una letra, lo que realmente es importante son las visibles similitudes, que no les permite coexistir en el mercado local sin crear error o confusión al público consumidor o entre los medios comerciales; debiendo ser señalado además, que se trata de productos que poseen la misma utilidad, ya que ambos son desinfectantes anti-macrobióticos” (sic);

Considerando, que cuando la jurisdicción a qua determinó que las marcas PUREL y PURELL no podían coexistir en el mercado nacional tuvo en cuenta principalmente factores de carácter gráficos y fonéticos, los cuales demostraron que las marcas de que se trata reunían tanta similitud que solo se diferencian por una letra, así como también, el hecho de que los productos que ambas marcas distinguían tenían el mismo uso; que estas características sirvieron a los jueces del fondo para determinar que dadas las manifiestas semejanzas entre dichas marcas, PUREL era un completo remedo de PURELL, y que ciertamente, la marca PUREL induciría a error o confusión al público consumidor con la marca PURELL, por lo que de conformidad con el artículo 92 de la Ley 20-00 procedió a ratificar la nulidad del registro de la marca PUREL por haberse efectuado el mismo contraviniendo lo establecido en el artículo 74, acápite b) de dicha ley;

Considerando, que, por tales razones, el medio bajo estudio debe ser desestimado por infundado e improcedente;

Considerando, que en el segundo medio la recurrente aduce, en síntesis, que constituye un hecho insólito que la corte *a qua* no se haya percatado que el legislador previó como circunstancia esencial para que se configurara la prohibición al registro contenida en el artículo 74, literal b) de la Ley 20-00, que no podía registrarse una marca que colisionara con un derecho anterior constituido en un registro, solicitud de registro en trámite o en el supuesto caso y de modo excepcional si existía una marca no registrada, pero usada por un tercero que tendría legalmente un derecho de prelación o preferencia para obtener para sí el registro de dicha marca; que la corte *a qua* no ponderó adecuadamente que la Ley 20-00 en su artículo 71 se inclina por un sistema mixto de adquisición de los derechos en el que se combinan elementos del sistema declarativo y atributivo de los derechos sobre una marca, ya que el derecho exclusivo al uso de la marca se adquiere con el registro y como excepción a esa regla dispone el derecho preferente que posee el usuario anterior de la marca no registrada pero usada en el país desde una fecha anterior; que existe otro elemento de derecho que la corte *a qua* ha aplicado de un modo deficiente, el cual está referido a que independientemente del sistema mixto de adquisición de los derechos que adopta la Ley 20-00, es el principio de la territorialidad el que sostiene que el derecho exclusivo de explotación del cual goza el titular de una marca, al igual que sucede con los demás derechos de propiedad industrial, está restringido al ámbito territorial del país que concedió dicho derecho, este principio está claramente definido en el Convenio de París en su artículo 6, numeral 3, en el que se define que los derechos sobre una marca son territoriales y que estos derechos son independientes con respecto a los registros realizados y obtenidos sobre la misma marca en otros países o lo que es lo mismo no son extensibles a otras fronteras territoriales donde otro estado ejerce su soberanía;

Considerando, que en lo concerniente a la aducida violación del artículo 71 de la Ley 20-00; dicho texto legal dispone para adquisición del derecho sobre la marca que: “1) El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro. 2) Tendrá prelación para obtener el registro de una marca la persona que estuviese usando la marca en el país, sin interrupción y de buena fe, desde la fecha más antigua. A estos efectos, no se tomará en cuenta un uso cuya duración hubiese sido inferior a seis meses. En caso que una marca no estuviera en uso en el país, tendrá prelación para obtener el registro a la persona que primero presente la solicitud correspondiente. 3) Lo dispuesto en el numeral anterior, será sin perjuicio del derecho de prioridad que pudieran invocar las partes”;

Considerando, que la simple lectura del citado artículo 71 nos permite establecer que nuestro régimen de adquisición de derechos sobre una marca es mixto, toda vez que admite, por un lado, que tendrá prioridad para obtener el registro el primero en utilizar la marca en el comercio, y por otro, que tendrá esa preferencia, también, el primero en solicitar el registro de la marca, a condición de que un tercero no haya demostrado haberla usado por más de seis meses en el mercado nacional; que, en ese tenor, aunque la sociedad Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM) demostró ser la primera en solicitar y obtener el registro de la marca PUREL, no probó que también fuera la primera en usarla, por el contrario quedó evidenciado que nunca la había utilizado, por lo que procede desestimar este aspecto del medio analizado por carecer de fundamento;

Considerando, que en cuanto a lo alegado en el sentido de que los derechos sobre una marca son territoriales y que estos derechos son independientes con respecto a los registros realizados y obtenidos sobre la misma marca en otros países; que se impone precisar de acuerdo con lo que dispone el artículo 6, numeral 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual somos signatarios: “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen”; que, igualmente, en el artículo 6 bis del referido Convenio se establece que: “Los Países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”;

Considerando, que si bien es cierto que la mencionada Convención de París establece la protección territorial de la marca, es decir que el derecho de apropiación de la marca es válido dentro de las fronteras del país que concedió el registro, del mismo modo dicho Convenio aprueba la invalidación del registro de una marca que constituya una reproducción o imitación de otra a un punto tal que sea capaz de crear confusión; que, como se ha establecido más arriba, la nulidad del registro de la marca PUREL estuvo sustentada en el alto grado de similitud entre esta y la marca PURELL, al diferenciarse solo por una letra y estar destinadas a usarse en productos idénticos, características que indudablemente conducirían a que surja confusión entre el público consumidor; que, además, estando la marca PURELL amparada por los certificados de registro de marcas de fábrica Nos. 1,696,754 y 1,710,677, expedidos por la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica de los Estados Unidos de Norteamérica, país que al igual que el nuestro es miembro de la Convención de París, la jurisdicción *a qua* actuó con estricto apego a lo dispuesto en el referido Convenio;

Considerando, que, por lo tanto, la sentencia impugnada no incurre en las violaciones a la ley que aduce la parte recurrente, por lo que procede desestimar por improcedente y mal fundado el medio de casación examinado;

Considerando, que la parte recurrente en el desarrollo de su tercer medio de casación expresa, básicamente, que una marca no alcanza la condición de notoria desde su inicio ni tampoco constituye sinónimo de notoriedad que una marca esté registrada en otros países, muy por el contrario, la notoriedad alcanzada por una marca es el resultado del uso intenso que se ha traducido en una difusión de la marca entre los consumidores del producto o servicio, lo que permite que la marca común se desplace al status especial de marca notoria, lo antes dicho permite inferir que el simple registro y su posterior uso fuera de las fronteras de la República Dominicana no le

otorgan la categoría de notoria a una marca; que el que alega el carácter de notoria a una marca asume la carga de probar dicha condición; que siendo así, no basta que Go-Jo Industries, Inc., alegue el carácter notorio de su marca si no puede demostrar la existencia de tal condición y que su marca como define el artículo 70 inciso j) de la Ley 20-00 y el artículo 10 de la Ley 426-06, es un signo distintivo conocido por el sector pertinente del público o de los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, muy por el contrario de lo que afirma la corte *a qua*, el traer a colación la figura de la marca notoria no sólo trae más incertidumbre e inseguridad jurídica en torno a esta figura sino que además desnaturaliza los hechos y documentos de la causa, toda vez que no consta en el caso que nos ocupa que Go-Jo Industries, Inc. haya demostrado el carácter notorio de la marca Purell registrada en los Estados Unidos; que para sustentar la introducción de la figura de la marca notoria en sus considerandos la corte *a qua* debió tener en cuenta y fundamentar suficientemente su decisión en criterios tales como: el grado de conocimiento o reconocimiento que sobre la marca posea el sector pertinente del público; el alcance geográfico del uso y la publicidad asociada a la marca y el valor asociado a la marca, y estos elementos no han sido sopesados en la sentencia impugnada;

Considerando, que si bien en el fallo recurrido se hace mención de lo que es un signo distintivo notoriamente conocido de conformidad con nuestra legislación, cuando señala que el literal j) del artículo 70 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, establece que “son signo distintivo notoriamente conocido, los que son conocidos por el sector pertinente del público o de los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocidos”, también es cierto que la corte *a qua*, tal como se evidencia de las motivaciones precedentemente transcritas, confirmó la decisión que acogió el recurso de nulidad contra el registro de la referida marca PUREL, tomando en consideración, entre otras disposiciones legales, las del artículo 92 de la referida Ley 20-00, referentes a que la Oficina Nacional de Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de la marca si este se efectúa en contravención de alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 73 y 74 de dicha ley; que, por consiguiente, resulta procedente rechazar el tercer medio del recurso;

Considerando, que en su cuarto y último medio la parte recurrente sostiene que resulta insólito que la corte *a qua* recurra y utilice sin causa justificada argumentos propios de una acción en cancelación no ejercida por ninguna de las partes, para resolver una acción en nulidad, no existe un solo argumento de derecho en la ley especial que demuestre que el no uso de la marca constituye causal de nulidad; que en su análisis la corte obvia evidentemente que en el artículo 93 de la Ley 20-00 se da un plazo de 3 años al titular de la marca para que haga uso de la misma en el mercado, este plazo por voluntad expresa del legislador se computa desde la fecha de registro de la marca; que si partimos de que el certificado No. 0100241 fue concedida su vigencia desde el 30 de octubre de 1998 y que la inspección de uso que Go-Jo Industries Inc. solicitó a la Secretaría de Industria y Comercio culminó con un oficio de fecha 21 de marzo de 2001, nos percatamos de que en ese momento no se había computado los 3 años del artículo 93 de la Ley 20-00 para que Laboratorios de Aplicaciones Médicas (LAM) hiciese uso de la marca en el mercado nacional; que la propia acción en nulidad depositada ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial por Go-Jo Industries Inc. contra el certificado No. 0100241 fue depositada antes de que se computara el plazo de tres años del artículo 93, generándose en torno al uso de la marca un efecto suspensivo del cómputo y cumplimiento de dicho plazo por esta sometido dicho certificado a una acción en nulidad con respecto a la cual no se habían agotado los recursos legales a disposición de las partes envueltas en la litis; que nada justifica el pronunciamiento de la corte *a qua* con respecto al supuesto no uso de la marca por parte de Laboratorios de Aplicaciones Médicas (LAM), además de estar sujeto a una condición suspensiva originada con el depósito de una acción de nulidad contra el certificado, no se había agotado la vía administrativa que dispone la ley al respecto, ni mucho menos apoderada la corte para conocer y pronunciarse sobre este asunto;

Considerando, que la corte *a qua* estableció en los motivos de su sentencia que el recurso de nulidad interpuesto en la especie por la sociedad Go-Jo Industries, Inc., contra el Registro Mercantil No. 0100241 correspondiente a la marca de fábrica PUREL está fundamentado en que dicho Registro incurre en la reproducción e imitación total de la marca de fábrica PURELL, sin registro en el país, propiedad de la entidad Go-Jo Industries, Inc.; que, asimismo, se hace constar en la decisión atacada que ante la jurisdicción *a qua* quedó evidenciado que la

actual recurrente en el curso de la instrucción del proceso no había demostrado que hubiera hecho uso de la marca PUREL; que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha podido verificar que este último señalamiento se hizo a manera de colofón, toda vez que el mismo fue hecho luego de que la corte *a qua* estableciera que era procedente confirmar la Resolución No. 00004/04 de fecha 13 de febrero de 2004, dictada por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la cual confirma la Resolución No. 000117 emitida por el Director del Departamento de Signos Distintivos en fecha 30 de junio de 2003, por entender que la Marca PUREL “era una reproducción total de la marca PURELL por lo que a pesar de existir una simple diferencia de una letra, lo que realmente es importante son las visibles similitudes, que no les permite coexistir en el mercado local sin crear error o confusión entre el público consumidor o entre los medios comerciales”;

Considerando, que, siendo esto así, resulta manifiesto que la pérdida de derechos sobre la marca registrada PUREL no estuvo sustentada en una acción en cancelación por no uso de la marca, sino que dicha pérdida de derechos más bien se produjo como consecuencia de un recurso de nulidad basado en las disposiciones del artículo 74 de la referida Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; que, en consecuencia, procede desestimar el presente medio por carecer de fundamento, y con ello el presente recurso de casación.

Por tales motivos, **Primero:** Rechaza el recurso de casación interpuesto por Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM), contra la sentencia civil núm. 059, de fecha 28 de abril de 2005, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; **Segundo:** Condena a la recurrente Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM), al pago de las costas del procedimiento, y ordena su distracción en provecho de los Licdos. Orlando Jorge Mera, Patricia Villegas de Jorge y Carmen Prieto Villegas, abogados de la parte recurrida, 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, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 13 de abril de 2016, años 173º de la Independencia y 153º de la Restauración.

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, José Alberto Cruceta Almánzar, Francisco Antonio Jerez Mena. Mercedes A. Minervino A. 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.