Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS-HUMACAO
PANEL X

ARTISAN FRAPPÉS, INC.; DOÑA LIZMARIE RIVERA COTO; AMBOS H/N/C FRAPPÉ ARTESANAL Peticionarios v. FRANCHELY FLORES APONTE, su esposo JOAMIL DELGADO; y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta; NARCISO R. AGÜERO HERNÁNDEZ, su esposa JOAN CORREA CABALLERO; y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta; FRAPPÉ ARTESANAL CAROLINA EL ORIGINAL, INC., H/N/C FRAPPÉ ARTESANAL CAROLINA Recurridos	KLCE201502025	*CERTIORARI* procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas Civil. Núm.: E PE2015-0287 Sobre: Solicitud de Entredicho Preliminar, Injunction Preliminar, Injunction Permanente; Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza, la Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir

Coll Martí, Jueza Ponente

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016.

Ha acudido la parte peticionaria, Artisan Frappés, Inc. y Lizmarie Rivera Cotto, h/n/c Frappé Artesanal, y nos solicitan la revisión de una Resolución y Orden de Interdicto Preliminar mediante la cual el foro de origen denegó expedir un Injuction Preliminar al amparo de la Ley de Marcas del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009; 2010 LPRA 171 y s.s.

Del tracto procesal que exponemos a continuación, se deniega la expedición del auto de *certiorari* solicitado.

Veamos los hechos.

I

La demanda de entredicho provisional, interdicto preliminar y permanente fue presentada por la parte peticionaria el 30 de octubre de 2015. En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, la parte peticionaria alegó que la marca "FRAPPÉ ARTESANAL" es un nombre que se ha utilizado en el comercio para identificar su producto de bebidas congeladas de distintos sabores y que si bien la misma no ha sido inscrita en el Registro de Marcas de Puerto Rico, esta existe en el mercado desde el 1 de junio de 2013. Asimismo, la parte peticionaria sostuvo que la parte recurrida registró ilegalmente una corporación en el Departamento de Estado bajo el nombre de FRAPPE ARTESANAL CAROLINA EL ORIGINAL, INC. Así pues, la parte peticionaria señaló que dicha actuación contraviene la Ley de Marcas y ocasiona confusión entre sus clientes.

Luego de celebrada una vista de entredicho provisional ex parte, el Tribunal de Primera Instancia entendió que el mismo no procedía, no obstante, expidió una citación para llevar a cabo una vista de Injuction Preliminar.

El tribunal emitió su Resolución y Orden de Interdicto Preliminar el 19 de noviembre de 2015. En ella denegó expedir el Injunction Preliminar, al colegir que Frappé Artesanal es una marca descriptiva, no susceptible de apropiación, y por ello no goza de la protección de la Ley de Marcas, supra, a menos que se pueda demostrar que Frappé Artesanal ha adquirido una "significación

secundaria". Por otro lado, el foro de origen sí emitió una Orden de Injuction Preliminar a tenor con la Ley Para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico, en la que prohibió el uso de la receta de los frappés preparados por Frappé Artesanal. Dicha determinación fue notificada el 23 de noviembre de 2015.

Frappé Artesanal presentó, entonces, una Moción de Reconsideración el 8 de diciembre de 2015. El 16 de diciembre de 2015 esta Moción de Reconsideración fue declarada No Ha Lugar mediante resolución, archivada su copia en autos el 22 de diciembre de 2015.[1]

Los peticionarios presentaron, el mismo 22 de diciembre de 2015, el presente recurso y señalan como único error:

> Erró el TPI al aplicar el derecho marcario a los hechos que determinó, y concluir que la marca de los Peticionarios "FRAPPE ARTESANAL", es una descriptiva, no susceptible de apropiación y protección inmediata, hasta tanto adquiera una significación secundaria; cuya conclusión atenta contra la política pública establecida en la Ley de Marcas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

II

A

La Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley 169-2009, regula todo lo relacionado al uso de marcas de productos y servicios en Puerto Rico. 10 LPRA sec. 223 y ss. Esa ley define el concepto "marca" como "todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, al igual que de productos o servicios de otra persona". El término incluye cualquier marca de fábrica, servicio, certificación y colectiva".10 LPRA sec. 223(f); *Federation Des Ind. v. Ebel*, 172 DPR 615 (2007).

---

[1] El 4 de marzo de 2015 emitimos una Resolución en la que determinamos reconsiderar nuestra Sentencia emitida el 29 de febrero de 2016, toda vez que la moción de reconsideración no fue notificada a las partes adecuadamente y no interrumpió el término para acudir a esta segunda instancia judicial.

El propósito de la marca de un producto es proteger a los consumidores de la confusión que podría darse entre varios productos similares que compiten entre sí para alcanzar su preferencia y favor. Con el reconocimiento de una marca determinada se busca proteger la calidad y la individualidad del producto que se ofrece al público y, al mismo tiempo, proteger la reputación y la plusvalía (*goodwill*) de las empresas de la competencia desleal o injusta. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, 131 DPR 21, 33 (1992); *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 DPR 313, 321 (1986). Además, la marca de fábrica procura distinguir los productos de la parte que la inscribe como suya de otros productos en el mercado, por lo que, para cumplir ese propósito, "es necesario que la marca sea característica de los productos y los identifique como únicos en el mercado". *Federation Des Ind. v. Ebel*, supra, pág. 548.

La doctrina reconoce cuatro categorías de marcas: genéricas, descriptivas, sugestivas y arbitrarias o imaginables. La Ley de Marcas no define expresamente esas categorías, sin embargo dispone cuales marcas no son registrables:

> (a) No se registrará ninguna marca que consista en:
>
> (1) [...]
>
> (4) Palabras descriptivas de los productos o servicios en los cuales se usa.
>
> (5) Palabras para indicar el género, la especie, la naturaleza, la calidad o la forma de los productos o servicios en los cuales se usa.
>
> . . . . . .
>
> 10 LPRA sec. 223c.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el contenido de cada una de estas categorías. La *marca genérica* "no puede ser utilizada exclusivamente por persona o institución alguna si se usa para identificar un producto o servicio de dicho género". *Posadas de*

P.R. v. Sands Hotel, supra, pág. 39. El término genérico es el nombre común del género del producto y no puede apropiarse por una fuente particular. En la jurisdicción federal, este tipo de marca no está protegida, aunque desarrolle un significado secundario en manos de quien reclama el derecho exclusivo sobre su uso. *Íd.*, que cita con aprobación a *Colón v. Carlos Martínez, Inc.*, 112 DPR 846 (1982).

La *marca descriptiva* "identifica características o cualidades de un producto o servicio, [y] puede llegar a ser de uso exclusivo únicamente *si dicha marca ha adquirido un significado secundario [secondary meaning]*". *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, supra, pág. 38. El "significado secundario" o el "carácter distintivo" se obtiene "cuando el consumidor asocia la marca con un producto o servicio particular". *Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón*, 91 DPR 372, 387 (1964).

La *marca arbitraria o imaginable* "no guarda relación con las características del producto o servicio que identifica la marca... son aquellas palabras que se inventan los comerciantes con el propósito de utilizarlas como marcas, por ejemplo, las marcas Xerox y Kodak". *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, supra, pág. 37. Las *marcas sugestivas* "son aquéllas que sugieren mediante un esfuerzo de la imaginación del consumidor alguna característica del producto". *Íd.* Ambas marcas, las arbitrarias o imaginables y las sugestivas "están sujetas a protección para el uso exclusivo del que las reclama", sin necesidad de desarrollar un "significado secundario" o "carácter distintivo". *Íd.*

De lo anterior se colige que en Puerto Rico, de ordinario, la marca genérica nunca estará protegida por el derecho marcario, a menos que desarrolle el "carácter distintivo" que autoriza la Ley de

Marcas. La marca descriptiva, no obstante, adquiere protección si desarrolla un "significado secundario" (*secondary meaning*). A manera de ejemplo, las siguientes marcas han sido catalogadas como descriptivas: Café Rico; "Dry Fry" usado como marca de un roseador para freír sin aceite; "Nu-Enamel", para esmalte de uñas. Id. pág. 38. Las marcas sugestivas y las marcas arbitrarias o imaginables, por ser inherentemente distintivas, adquieren protección inmediata del derecho marcario, sin necesidad de desarrollar un "significado secundario" o un "carácter distintivo".

La Ley de Marcas dispone que el derecho sobre una marca se adquiere por el uso de la marca en el comercio o por el registro de la misma basado en la intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. 10 LPRA sec. 223a; *Arribas v. Sta. Clara*, 165 DPR 781, 789 (2005); *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, supra, pág. 35. De lo anterior se deduce que la falta de inscripción no es óbice para reconocer a una persona natural o jurídica los derechos sobre una marca no inscrita que ha estado en uso. Por la misma razón, tampoco la inscripción puede ser obstáculo para que una persona interesada impugne la marca registrada por otro que él ya tenía en uso previamente.

Sin embargo, una vez la marca está inscrita, el certificado de registro es evidencia *prima facie* de que es propiedad del titular registrado. 10 LPRA sec. 223k.

Por otro lado, no es registrable "una marca que sea idéntica a otra marca ya inscrita o conocida, que pertenezca a otro y que se use en productos o servicios de las mismas propiedades descriptivas o que tanto se asemeje a la marca perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusión o equivocación en la mente del público o dé lugar a engaño de los compradores". 10

LPRA sec. 223c. Ese impedimento legal procura proteger a los consumidores, pues el propósito de ese artículo es evitar que el público se confunda en cuanto al origen del producto que identifica la marca. *Arribas v. American Home*, supra, pág. 606.

B

El auto de *certiorari* es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal inferior. *Pueblo v. Colón Mendoza,* 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de *certiorari* de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera. *Negrón v. Srio. de Justicia,* 154 DPR 79, 91 (2001).

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de *certiorari*, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, establece los criterios que debemos tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de *certiorari*. A esos efectos, la referida Regla dispone lo siguiente:

> El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de *certiorari* o de una orden de mostrar causa:
>
> > (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
> >
> > (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.
> >
> > (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

> (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
>
> (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.
>
> (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
>
> (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

III

La parte peticionaria nos solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y revoquemos la Resolución recurrida mediante la que el tribunal resolvió que la frase "Frappé Artesanal" es una marca descriptiva la cual no ha adquirido un significado secundario en el mercado.

No obstante, de la resolución recurrida surge que el foro primario, de forma ponderada, expresó que "la frase Frappé Artesanal no es genérica como alegan los demandados, sino descriptiva. Está compuesta por palabras que son de uso general y corriente en el comercio para identificar una cualidad o característica del producto que los demandantes producen: un frappé elaborado domésticamente por quienes se dedican a dicho arte u oficio, a diferencia de aquel frappé resultante de una elaboración fabril". Asimismo, el tribunal recurrido concluyó que la parte peticionaria no demostró "que dicho nombre comercial haya adquirido un significado secundario en el mercado mediante el cual el consumidor en Puerto Rico trace una conexión mental entre el nombre utilizado y el producto de la demandante. Por lo tanto, para fines del interdicto preliminar solicitado, determinamos que la marca "Frappé Artesanal" no es susceptible de ser apropiada con

exclusividad por los demandantes, por lo que no procede el interdicto preliminar solicitado".

Así pues, luego de examinar el expediente apelativo en su totalidad a la luz de los criterios dispuestos en la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, supra, concluimos que no intervendremos con la Resolución recurrida. Reconocida la amplia discreción del foro primario en esta materia, no encontramos que en el ejercicio de su función, respecto a la determinación recurrida, haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción.

IV

Por los fundamentos antes expuestos se deniega la expedición del auto de *Certiorari* solicitado.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

DIMARIE ALICEA LOZADA
Secretaria del Tribunal de Apelaciones