

Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
TRIBUNAL DE APELACIONES  
REGIÓN JUDICIAL DE FAJARDO

GYPSUM BOARD AND ART  
INSTITUTE INC., ET ALS

Demandantes - Peticionarios

V.

INSTITUTO GYPSUM BOARD  
DEL CARIBE INC., ET ALS

Demandados - Recurridos

KLCE201701199

CERTIORARI  
procedente del  
Tribunal de  
Primera Instancia,  
Sala Superior de  
Fajardo

Caso Núm.:  
NSCI201700274

Sobre:  
INJUNCTION

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Méndez Miró y la Juez Ortiz Flores<sup>1</sup>

*Lebrón Nieves, Juez Ponente*

### **RESOLUCIÓN**

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de julio de 2017.

El 5 de julio de 2017, la parte demandante, Gypsum Board & Art Institute, Inc. y otros (en adelante, los peticionarios), presentaron ante este Tribunal de Apelaciones, el recurso de *certiorari* de epígrafe y nos solicitan la revocación de la *Resolución* emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 15 de junio de 2017, la cual fue notificada en la misma fecha. Mediante el aludido dictamen, el foro *a quo* no expidió el auto de injunction preliminar solicitado por la parte demandante peticionaria.

De otra parte, el 5 de julio de 2017, la parte demandante peticionaria también presentó ante este foro apelativo *Moción en Auxilio de Jurisdicción*. Mediante dicho escrito, la parte demandante

---

<sup>1</sup> Conforme la Orden Administrativa Núm. TA-2017-134 emitida el 5 de julio de 2017, se designa a la Juez Ortiz Flores para participar en el recurso de epígrafe en sustitución de la Juez Coll Martí.

peticionaria nos solicita que se ordene la paralización de la *Resolución* recurrida.

Por los fundamentos que exponremos a continuación, se deniega la expedición del recurso de *certiorari* incoado. Por consiguiente, se declara No Ha Lugar la *Moción en Auxilio de Jurisdicción*.

## I

Conforme surge del expediente ante nos, el 16 de febrero de 2017, la parte demandante peticionaria presentó una *Demanda*<sup>2</sup> sobre Competencia Desleal, Ley de Marcas, Daños y Perjuicios, Injunction Provisional, Preliminar y Permanente, en contra del Instituto Gypsum Board del Caribe, Inc., y otros (en adelante, los recurridos). La *Demanda* fue presentada al amparo de los siguientes estatutos: Ley Núm. 169-2009, conocida como Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico<sup>3</sup>, Ley Núm. 80-2011, conocida como, Ley para la Protección de Secretos Comerciales o Industriales y los Artículos 1802<sup>4</sup> y 1803<sup>5</sup> del Código Civil de Puerto Rico. La parte demandante peticionaria además, solicitó un interdicto provisional, preliminar y permanente al amparo del Artículo 30 de la Ley de Marcas, la Regla 57 de Procedimiento Civil<sup>6</sup>, y el Artículo 677 del Código de Enjuiciamiento Civil<sup>7</sup>.

Con posterioridad, la parte demandada recurrida presentó *Contestación a la Demanda y Defensas Afirmativas*.

---

<sup>2</sup> Originalmente la *Demanda* fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Luego, el caso fue trasladado por Orden del Juez Pagán a la jurisdicción de Carolina. A su vez, la Juez Luisa Lebrón del Tribunal de Carolina, ordenó el traslado del caso a la Región Judicial de Fajardo.

<sup>3</sup> 10 LPRA sec. 223, *et seq.*

<sup>4</sup> 31 LPRA sec. 5141.

<sup>5</sup> 31 LPRA sec. 5142.

<sup>6</sup> 32 LPRA Ap. V, R. 57.

<sup>7</sup> 32 LPRA sec. 3523.

Luego, el 24 de mayo de 2017, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, emitió una *Orden de Entredicho Provisional*. La referida Orden estaría vigente hasta el 5 de junio de 2017. En la misma se le prohibió a la parte demandada recurrida, entre otras cosas, realizar gestión, operación o movimiento alguno, lo que incluía, pero sin limitarse a, impartir clases, hacer ofertas, entrevistas, contratos o compromisos de índole alguna.

Así las cosas, el 14 de junio de 2017 se llevó a cabo la Vista de Injunction Preliminar en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, en la que el foro recurrido, luego de escuchar los planteamientos de las partes, procedió a dictar *Resolución* el 15 de junio de 2017. Mediante el referido dictamen, el foro *a quo* desestimó la causa de acción incoada al amparo del Artículo 30 de la Ley de Marcas, ello, por carecer de legitimación la parte demandante peticionaria y por no existir aun una marca registrada. Consecuentemente, el foro recurrido no expidió el auto de injunction preliminar. Específicamente, el foro de primera instancia expresó lo siguiente:

En lo concerniente, determinamos que el uso de una “marca” por un periodo de tiempo o el hecho de que se haya expedido por el Departamento de Estado un Certificado de Presentación de una solicitud para el registro de una marca no satisface la condición o el criterio de “titular registral” que requiere la Ley de Marcas en su artículo 30 para invocar el procedimiento especial. El Tribunal examinó el Certificado de Presentación con núm. de presentación 216781-41-1 expedido por el Departamento de Estado a favor de *Gypsum Board & Art Institute, Inc.* el 15 de octubre de 2016. De esta certificación surge que la solicitud está en proceso de evaluación y aprobación y que no implica que el solicitante haya cumplido con los requisitos establecidos en la legislación aplicable para obtener el registro de la marca. Para convertirse en titular registral la parte demandante debe obtener el Certificado de Registro expedido por el Departamento de Estado, lo que aún no ha ocurrido.

[. . .]

Tampoco proceden los remedios interdictales al amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil o en virtud del art.

677 del Código de Enjuiciamiento Civil por ser prematura la acción y por no ser los remedios adecuados en ley.

### **MEDIDAS CAUTELARES**

No empece lo anterior, se establecen como medidas cautelares hasta la resolución total del pleito, lo siguiente:

En cualquier anuncio, propaganda, publicidad o medio de expresión desplegada en cualquier plataforma o medio con el fin de mercadear, comerciar o anunciar el Instituto Gypsum Board del Caribe o sus servicios relacionados, el Sr. Lorenzo Varcácel Medina deberá:

- cambiar el color del logo a azul
  - cambiar las siglas “IGB” por “IGBC”
  - eliminar las imágenes de capacetes
  - eliminar el nombre de Lorenzo Varcácel Medina para evitar confusión con el nombre de su padre Varcácel Báez
  - utilizar el nombre completo de la corporación *Instituto de Gypsum Board del Caribe*
  - eliminar el número de teléfono en relación al Colegio Educativo Lázaro, Inc.
- [. . .]

Inconforme con dicha determinación, la parte demandante peticionaria acude ante este Tribunal de Apelaciones y le imputa la comisión de los siguientes errores al foro recurrido:

- **Primer error:** Erró el tribunal al celebrar la Vista del 14 de junio de 2017, sin tener disponible la totalidad del escrito de Demanda de Injunction que no subsanó mediante la celebración de una vista evidenciaria y al dejar sin efecto la Orden de interdicto emitida por la Hon. Juez del Tribunal de Carolina, Luisa Lebrón Burgos hasta tanto se celebrara la Vista de Injunction Preliminar.
- **Segundo error:** Erró el tribunal al determinar que la Parte Demandante no tenía derecho a un remedio interdictal debido a que no es un titular registral, bajo la Regla 57 de Procedimiento Civil o en virtud del Código de Enjuiciamiento Civil, por ser prematuro, y no ser los remedios adecuados en ley, y que le corresponde al Departamento de Estado de Puerto Rico el determinar quién tiene derecho a la marca en cuestión, además de convertir la solicitud de injunction en un procedimiento por la vía ordinaria.

- **Tercer error:** Erró el tribunal al determinar que la Parte Demandante no tenía derecho a la protección de un secreto comercial.

Luego de examinar el recurso ante nuestra consideración, procedemos a disponer del mismo. Por no considerarlo necesario, prescindimos de la posición de la parte demandada recurrida.

## II

El *certiorari* es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal inferior. *Pueblo v. Díaz de León*, 176 DPR 913, 917 (2009). Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de *certiorari* de manera discrecional.

La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder a una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. *Torres Martínez v. Torres Ghigliotty*, 175 DPR 83, 98 (2008).

De esa manera, la discreción se “nutr[e] de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”. (Citas omitidas). *SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo*, 189 DPR 414, 435 (2013).

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.<sup>8</sup> *Torres Martínez v. Torres Ghigliotty*, supra, pág. 97.

---

<sup>8</sup> La referida regla dispone lo siguiente:

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A Ap. XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. *García v. Padró*, 165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores mencionados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la *corrección de la decisión recurrida así como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto*, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”. *Torres Martínez v. Torres Ghigliotty*, supra, pág. 97.

El *certiorari*, como recurso extraordinario discrecional, debe ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. *Pérez v. Tribunal de Distrito*, 69 DPR 4, 7 (1948). Éste procede cuando no está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario. *Pueblo v. Tribunal Superior*, 81 DPR 763, 767 (1960). Además, como se sabe, “los tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción”. *Meléndez v. Caribbean Int’l News*, 151 DPR 649, 664-665 (2000); *Lluch v. España Service Sta.*, 117 DPR 729, 745 (1986).

---

“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 de los procedimientos 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 causa 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”.

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha expresado también que, “[d]e ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con el ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, salvo que demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. (Cita omitida). *Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co.*, 132 DPR 170, 181 (1992).

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia. Ahora bien, la parte afectada por la denegatoria a expedir el auto de *certiorari* podrá revisar dicha determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia final y esta resulte adversa para la parte. *Torres Martínez v. Torres Ghigliotty*, *supra*, pág. 98.

Por último, cabe señalar que la denegatoria de un tribunal apelativo a expedir un recurso de *certiorari* no implica que el dictamen revisado esté libre de errores o que constituya una adjudicación en los méritos. *Cacho Pérez v. Hatton Gotay*, 195 DPR 1, 12 (2016).

### III

En el caso de autos, como dijéramos, la parte demandante peticionaria nos solicita que revisemos la *Resolución* emitida por el Tribunal de Primera Instancia, el 15 de junio de 2017, la cual fue notificada en la misma fecha. Mediante el aludido dictamen, el foro *a quo* declinó expedir el auto de injunction preliminar solicitado por

la parte demandante peticionaria. Ahora bien, de la *Resolución* recurrida surge también que el foro primario procedió a establecer unas medidas cautelares, las cuales estarían vigentes hasta la resolución final del caso.

Evaluated el recurso presentado al amparo de los criterios para la expedición del auto de *certiorari* establecidos en la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, colegimos que el mismo no presenta un asunto que amerite nuestra intervención, razón por la cual consideramos prudente abstenernos de intervenir con el dictamen recurrido. Además, a la luz de la Regla 40 de nuestro Reglamento, no existe situación excepcional por la cual debamos expedir el auto solicitado.

Por último, aclaramos que con nuestra determinación no estamos prejuzgando los méritos de la controversia en el caso de marras ni pasamos juicio sobre el dictamen recurrido.

#### IV

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del recurso de *certiorari* incoado. Por consiguiente, se declara No Ha Lugar la *Moción en Auxilio de Jurisdicción*.

Notifíquese.

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

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones