

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN y FAJARDO
Panel II

BEBOS GROUP, LLC
Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
REGISTRO DE MARCAS Y
NOMBRES COMERCIALES DEL
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO
Recurrido

KLRA201601183

*Revisión
Administrativa*
procedente del
Registro de
Marcas

Caso Núm:
207207-43-0

Denegatoria a
Solicitud de
Registro de
Marca

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González

Cortés González, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2017.

Bebos Group, LLC (recurrente) comparece ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de que revoquemos una Resolución emitida por el Departamento de Estado, Registro de Marcas y Nombres Comerciales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Departamento o recurrido) el 7 de septiembre de 2016 que rechazó inscribir la marca propuesta por éste.

Recibido el recurso presentado, emitimos Resolución el 7 de diciembre de 2016 concediendo un término al recurrido para presentar su Alegato en Oposición. Dicho término transcurrió, sin que dicha parte compareciera a oponerse ni a solicitar una extensión en el término. En nuestro interés de contar con su posición, emitimos nueva Resolución el 17 de abril de 2017 concediendo un término adicional para comparecer y advertimos que, de no hacerlo, daríamos por perfeccionado el recurso para su adjudicación. El recurrido no compareció por lo que, según advertimos, damos por perfeccionado el

recurso y procedemos a evaluar el asunto traído ante nuestra consideración.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, luego de analizar los planteamientos presentados, determinamos confirmar el dictamen recurrido.

I.

Según surge de los autos, el 15 de enero de 2015, a las 2:20 de la tarde, la recurrente BEBOS GROUP, LLC presentó una solicitud ante el Registro de Marcas del Departamento de Estado, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el registro de la marca BEBOS B.B.Q. Los bienes y servicios a ofrecer consistirían en “*restaurant and café services, restaurant services, restaurant and catering services, restaurant reservation services, restaurant services including sit-down service of food and take-out restaurant services featuring (a/u)thentic puertorican cuisine, restaurant services, namely, providing of food and beverages for consumption on and off the premises, restaurant featuring home delivery.*”¹

El 14 de diciembre de 2015 la recurrida dispone el rechazo de la solicitud debido a que la marca provoca probabilidad de confusión. Ello, en consideración a que el Oficial Examinador determinó que existe probabilidad de confusión con la marca registrada 57865 a favor de Efraín Jiménez Ayala, la cual se encuentra en proceso de renovación.

El recurrente presentó escrito sobre Respuesta a dicha Acción Administrativa, el que acompañó de una declaración jurada y fotos del interior y del exterior del local donde opera. En el escrito expuso que la marca BEBOS, BBQ ha sido utilizada en el mercado ininterrumpidamente por los pasados 42 años simultáneamente con la marca BEBO'S CAFÉ durante los últimos 22. Indicó que la jurisprudencia en materia de derecho marcario establece que el uso de marcas similares por un periodo prolongado, sin que exista evidencia

¹ Recurso de revisión Apéndices 1 y 2.

de confusión entre los consumidores, da lugar a una inferencia de improbabilidad de confusión. Menciona que no se conocen instancias de confusión y que tal eventualidad es improbable, ya que son negocios con perfiles distintos y ambas marcas han desarrollado separadamente una reputación positiva entre su respectiva clientela. En la declaración jurada que se acompañó se aseveró que BEBO'S BBQ es el nombre bajo el cual se ha operado desde el año 1974, un negocio dedicado principalmente a la venta de pollo asado y otras carnes asadas con sus respectivos acompañantes, que las facilidades ubicadas en la marginal Los Ángeles en Carolina, son abiertas al exterior y cuentan con sillas y mesas para consumo en el local, pero gran parte de la venta es para recogido en el negocio, así como opera 24 horas al día los siete días de la semana con estaciones de comida que los clientes seleccionan, se sirven en envases sanitarios y se cobra al terminar la fila. Señaló que, por su parte, BEBO'S CAFÉ es un restaurante de comida criolla operado desde 1994 con menú de desayuno, almuerzo y cena que cuenta con facilidades cerradas ubicadas en la Calle Loíza, típicas de un restaurante, con estacionamiento, meseros y anfitriones, mueblería más formal, donde casi todo se consume allí.

El 28 de marzo de 2016 el Departamento rechazó nuevamente el registro de la marca y dispuso que el Oficial Examinador determinó en su Primera Acción Afirmativa que existe probabilidad de confusión con la marca registrada número 57865, a favor de Efraín Jiménez Ayala y que la misma ha sido renovada. Añadió que “cuando un Oficial Examinador evalúa una marca para determinar su registrabilidad, éste hace una búsqueda en la base de datos del Registro de Marcas de Puerto Rico para determinar si existe probabilidad de confusión con otra marca previamente presentada o registrada. Una vez eso se completa, si existe una marca en conflicto, la Solicitud es rechazada a favor del registrante o el Solicitante con una presentación previa.

Aunque el uso del Solicitante sea previo al uso del registrante y el derecho marcario protege al primer usuario, el Oficial Examinador se ocupa de realizar la búsqueda y favorecer al registrante previo y denegarle el acceso al Solicitante posterior.” Sostuvo “que existe la probabilidad de confusión de un consumidor ordinario y razonable sobre el origen de los productos o servicios y que, la marca BEBOS B.B.Q. crea una probabilidad de confusión al consumidor ordinario respecto a la marca protegida Bebo’s Café, respecto a su origen.” Razona que, aunque el solicitante alega que los servicios de ambas marcas son distintos, la identificación de los servicios de éstas son idénticos en los que coinciden (servicios de restaurante) y no han sido limitados a cierto tipo de consumidor, los canales de distribución o los canales de publicidad. Menciona que cuando existe una marca que viola el derecho de un usuario anterior, el usuario tiene opciones para reclamar su derecho al registro, como lo son oponerse al registro o solicitar la cancelación del mismo, y en este caso el solicitante no tomó ninguna de estas acciones.

Al ser notificado de lo anterior, el recurrente presentó su Respuesta a la Segunda Acción Afirmativa. En ella, solicitó la reconsideración de dicha Acción y adujo que la falta de probabilidad de confusión hace innecesario que el solicitante tenga que invocar un remedio de cancelación y que, irrespectivamente de cuál marca ha sido utilizada primero, la jurisprudencia establece que en situaciones donde ambas marcas han coexistido en el mercado durante un periodo extenso sin que exista confusión actual entre el público, no crea una probabilidad de confusión que dé lugar a una infracción de marca.

Al atender esta Respuesta, el 7 de septiembre de 2016 el Departamento, a través de la Oficial Examinadora, dispuso que el registro de marca no procede por “PROBABILIDAD DE CONFUSIÓN”. Especificó que existe probabilidad de confusión entre la marca

propuesta y la marca registrada número 57865, a favor de Efraín Jiménez Ayala.

Así, la Directora del Registro le informó al recurrente que el 27 de junio de 2016, a las 6:34pm se presentó ante el Registro una Respuesta a Notificación, que su transacción había sido evaluada y el Registro fue rechazado debido a discrepancias entre ésta y los documentos de apoyo.² Le informó, además, que está impedido legalmente de inscribir su marca por la vía registral y que “sus reclamos deben ser presentados frente a un tribunal”.

Fundamentó su determinación en lo siguiente:

Una determinación inicial de que una marca ofrece el mismo servicio y es casi exactamente igual a otra es suficiente para determinar que existe probabilidad de confusión e impedir el registro de la segunda marca presentada. Sin embargo, si en efecto estas han coexistido por un periodo prolongado de tiempo ofreciendo **los mismos servicios de restaurante**, han adquirido fama y no ha existido probabilidad de confusión en el comercio siendo estas **casi exactamente iguales**, esta no es una determinación que hace el Registro. Esto necesita ser demostrado con evidencia suficiente frente al tribunal correspondiente. La conclusión que este tome entonces podría producir un cambio en el Registro. (Énfasis suplido).

En desacuerdo con lo resuelto, el recurrente solicitó la reconsideración de la determinación administrativa tomada. Dicha solicitud no fue atendida por el Departamento. Insatisfecho, el recurrente presentó el recurso de revisión judicial de título ante este Foro. En el mismo formula el siguiente señalamiento:

Erró el Departamento de Estado al denegar el registro de la marca “BEBOS BBQ” en el Registro de Marcas y Nombres Comerciales, debido a que la misma ha coexistido en el mercado por un tiempo prolongado con la marca “BEBO’S BBQ sin que surja del expediente evidencia de confusión entre los consumidores.

En su recurso sostiene que no existe impedimento bajo la Ley y la normativa jurisprudencial para el registro de la marca BEBOS B.B.Q. junto a BEBO’S CAFÉ, por cuanto no existe probabilidad de

² Recurso de revisión, Apéndice, pág. 50 (Carta de Rechazo – Transacción AM 588464).

confusión entre estas marcas con relación a los negocios que cada una opera, por lo que no existe razón en derecho para rechazar el registro de BEBOS B.B.Q.

II.

A. Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico

La Ley Núm. 169-2009, Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, 10 LPRA sec. 223 *et seq.*, según enmendada, (Ley de Marcas), le confiere a una persona o corporación un derecho propietario sobre una marca, cuando la misma es utilizada en conexión con un producto o servicio. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, 131 DPR 21, 35 (1992).

Dicho estatuto define “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, marca de servicio, marca de certificación y marca colectiva”. 10 LPRA sec. 223 (f). Una marca de servicio es “cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo comercial (“trade dress”), medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de estos que: 1) es utilizada por una persona en el comercio; o 2) una persona tiene la intención bona fide de utilizar en el comercio y solicita el registro para la misma; y 3) que sirva para identificar y distinguir los servicios de una persona de los servicios de otra y para indicar la fuente de los servicios aunque no sea conocida.”

Id.

La Ley de Marcas, *supra*, establece que el derecho a una marca se adquiere de una de las siguientes formas: (1) mediante el uso de la marca en el comercio, o (2) por el registro de esta, basado en la intención bona fide de utilizar la misma en el comercio. 10 LPRA sec. 223a. Por “uso en el comercio” se entiende el “[u]so legal de buena fe de una marca en el comercio de Puerto Rico”. 10 LPRA sec. 223 (s). No obstante, “[e]l derecho propietario de una marca es obtenido por su uso

y no por su inscripción”. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, supra, pág. 35.

El uso exclusivo de una marca pertenece a quien utilice primero la marca dentro de la jurisdicción en donde se ofrece la protección jurídica. No obstante, este derecho es uno limitado. El primer usuario de una marca no puede excluir el uso posterior de dicha marca por parte de otros usuarios en áreas en donde actualmente no hace negocios o donde no es probable que lo realice en el futuro. Id., pág. 36, citando a *Union Nat. Bank, Laredo v. Union Nat. Bank Austin*, 909 F.2d 839 (5to Cir. 1990). En consecuencia, “el registro de una marca sucumbirá ante la reclamación oportuna de quien tiene mejor derecho sobre la marca por haberla usado con anterioridad, aun cuando este no la haya registrado”. *Federation Des Ind. v. Ebel*, 172 DPR 615, 624 (2007). Del mismo modo, “el dueño de una marca no puede impedir que otros utilicen una marca similar si esta última no crea una probabilidad de confusión al consumidor”. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, supra, pág. 36.

Luego de la radicación de la solicitud de registro, si se aprueba el registro de la marca, el solicitante deberá publicar un edicto indicativo de la intención del registro de la marca el cual incluirá, entre otros, una advertencia de que cualquier persona perjudicada por el registro solicitado tiene treinta (30) días para oponerse al mismo. Así, una vez cumplido este requisito de publicación, cualquier persona que se considere perjudicada por el registro de una marca, puede oponerse a dicho registro presentando al Secretario un escrito de oposición fundamentado, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del edicto. 10 LPRA sec. 223f. Según lo establece el Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8075 del 19 de septiembre de 2011, el Oficial Examinador evaluará las posiciones de las partes y de así acordarlo las partes, celebrará una Vista Administrativa en donde

adjudicará la oposición al registro de la marca. Regla 42 del Reglamento Núm. 8075.

No obstante, aún cuando se ha efectuado ya el registro de una marca, éste puede resultar objeto de una solicitud de cancelación. A esos efectos, el Art. 20 de la Ley de Marcas de Puerto Rico, 10 LPRA sec. 223q, establece que cualquier persona que se considere perjudicada por el registro de una marca podrá solicitar su cancelación presentando al Secretario un escrito jurado de cancelación, exponiendo los fundamentos que tenga para ello, dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha de registro. Si al momento de presentar la solicitud ya han transcurrido más de cinco (5) años desde el registro de la marca, la cancelación sólo procederá si está presente uno de los fundamentos esbozados en el Art. 20, supra, a saber: (1) abandono de la marca, (2) el registro fue obtenido mediante dolo, fraude o mala fe, (3) advenimiento de la marca en el nombre genérico del producto o servicio para el cual se usa, (4) se usa por o con permiso del titular registral en forma tal que causa confusión o induce a error en cuanto a la naturaleza, la calidad, las características o procedencia geográfica de los productos o servicios para los cuales se usa, entre otros.

En aras de identificar la prioridad en uso, en el ámbito federal también se ha utilizado la doctrina de la totalidad de las circunstancias o “totality of circumstances”. Sobre el particular, en *Chance v. Pac-Tel Teletrac, In*, 242 F.3d 1151 (9th Ci. 2001), el Noveno Circuito destacó que “although mere advertising by itself may not establish priority of use, advertising combined with other non-sales activity is sufficient to establish use in commerce...the totality of the appellee’s acts, prior to its first sale, was sufficient to show adoption of its mark...”.

En nuestro ordenamiento procede la expedición de un interdicto en casos de violación de derechos sobre una marca comercial para proteger a los consumidores contra la confusión. 23 LPRA sec. 223w; *Arribas v. American Home*, 165 DPR 598, 606 (2005); *Posadas de P.R. v.*

Sands Hotel, supra, pág. 37. Para prevalecer en una solicitud de interdicto por infracción de una marca, la parte tiene que demostrar que:

el nombre sobre el cual desea la exclusividad sobre determinado producto o servicio es protegible o está sujeto a ser apropiado por quien lo reclama; que él fue el que primero lo utilizó en conexión con su producto o servicio en este foro, esto es, Puerto Rico; que existe una probabilidad de confusión al consumidor entre su marca y la del demandado; y [...] demostrar que dicha probabilidad de confusión le causa un daño irreparable para el cual no posee otro remedio adecuado en ley. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, supra, pág. 37.

En consecuencia, conforme lo expone la Ley de Marcas, no es registrable, entre otros, “una marca que sea igual o similar que cause confusión con otra marca registrada o que se esté utilizando en el comercio por otra persona y que se use o usará en bienes o servicios iguales o similares a los de la marca registrada o previamente utilizada en el comercio.” 10 LPRA sec. 223c (8). Un solicitante puede renunciar voluntariamente a la protección de un componente no registrable de una marca. Esta renuncia no impide que dicho componente adquiera significación secundaria en el futuro con todos sus derechos, incluyendo el acceso al registro. Asimismo, la renuncia de un componente, no perjudica los derechos del solicitante sobre la marca registrada en su totalidad. 10 LPRA sec. 223d.

La Ley de Marcas establece que cuando dos (2) o más solicitudes de marcas son objeto de calificación y estén en conflicto por su semejanza, el Secretario decidirá cuál de éstas tendrá acceso al registro y notificará su determinación a la parte afectada. Una marca sin uso debidamente registrada prevalecerá sobre una solicitud de registro de marca presentada posteriormente. 10 LPRA sec. 223g.

La determinación en torno a si una palabra o frase es elegible para ser protegida bajo el derecho de marcas depende de la categoría a que dicha palabra o frase pertenece. Para propósitos de análisis marcario, las marcas se dividen en cuatro categorías, a saber:

arbitrarias o imaginables, sugestivas, descriptivas y genéricas. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, supra a la pág. 37. La categorización de una palabra o frase en derecho marcario se examina a base de la relación entre el producto o servicio y la marca en cuestión y a base del mercado a quien va dirigido el producto. *Id.*, pág. 40.

Los criterios a evaluar para determinar si existe la probabilidad de confusión entre dos marcas es el siguiente: si un comprador prudente y razonable compra un producto bajo la creencia de que está comprando otro. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, supra, pág. 43. El estándar para determinar la confusión es la probabilidad, ya que “[u]na mera posibilidad de confusión no es suficiente para emitir [un] injunction”. *Id.*, pág. 44. A pesar de que no existe una norma precisa para determinar la existencia de una probabilidad de confusión, se deben considerar los siguientes criterios: (1) la similaridad entre las marcas, (2) la similaridad de los productos o servicios, (3) la fuerza de la marca o su distintivo, (4) la intención del segundo usuario al adoptar la marca de servicio, y (5) evidencia de confusión actual o real. *Id.*, pág. 45.

La fuerza de una marca depende de la tendencia de identificar el producto o los servicios bajo una marca como pertenecientes a una fuente en particular. *Id.*, pág. 45. Se ha expresado que evidencia de que una marca es extensamente utilizada por terceros en la misma industria es altamente relevante para demostrar la debilidad de la marca. Este criterio es de suma importancia ya que la fuerza o debilidad de una marca ayuda a determinar el grado de protección de la marca. *Id.*, pág. 46.

En cuanto al criterio de similitud de las marcas, para establecer probabilidad de confusión es necesaria la existencia de una similitud, aunque por sí sola no ocasiona dicha confusión. La similitud entre las marcas se logra establecer mediante la comparación de las marcas en su totalidad. *Id.*, pág. 47. La copia o imitación de la parte sustancial o

dominante de la marca es suficiente para que se constituya una infracción a la marca, no tienen que ser idénticas. Id.

En lo pertinente a la similitud de los servicios prestados, nuestro Máximo Foro ha expresado que mientras más cercana sea la similitud entre dos productos o servicios, más probabilidad existe de que se cree confusión. Además de la similitud en productos o servicios, se debe tener presente la proximidad del mercado y territorio al que van dirigidos. Id., pág. 48. Sobre la intención del segundo usuario el Tribunal Supremo ha señalado que, al adoptar la marca, el segundo usuario debe tener el propósito de engañar al público sobre el origen de la marca para obtener beneficio de la reputación del primer usuario. Id. Este factor es relevante al establecer la probabilidad de confusión, pero pierde importancia si al considerar otros factores se demuestra que no hay confusión. Id. Por último, según la jurisprudencia no es necesario probar existencia de confusión actual o real para evidenciar la probabilidad de confusión, aunque constituya la mejor evidencia para probar confusión. Id., pág. 50.

La doctrina fundamental en el derecho marcario federal, y por adopción en el nuestro, es la prioridad en el uso ("priority of use"). A esos efectos, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, West Publishing, 2003, § 16:4, expone:

The cases are legion to the effect that for inherently distinctive marks, ownership is governed by priority of use. For such marks, the first to use a designation as a mark in the sale of goods or services is the "owner" and the "senior user". ... Apart from the concept of constructive use, it is not registration, but only actual use of a designation as a mark that creates rights and priority over others. The United States, unlike many civil law nations, has a rule of priority that is based on first-to-use, not first-to-register. (Énfasis suplido.)

Una parte que solicita un *injunction* por infracción de marca de fábrica o servicio en nuestra jurisdicción tiene que demostrar, para poder prevalecer, que: el nombre sobre el cual desea la exclusividad sobre determinado producto o servicio es protegible o está sujeto a ser

apropiado por quien lo reclama; que él fue el primero que lo utilizó en conexión con su producto o servicio en Puerto Rico; que existe una probabilidad de confusión al consumidor entre su marca y la del demandado; y debido a que el demandante solicita un remedio en equidad, debe demostrar que dicha probabilidad de confusión le causa un daño irreparable para el cual no posee otro remedio adecuado en ley. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, supra, pág. 37.

B. Revisión Judicial

La revisión judicial de las determinaciones administrativas tiene implicaciones importantes, ya que es a través de este mecanismo que el tribunal cumple con el mandato constitucional de velar por la legalidad de las acciones de las diversas entidades gubernamentales. *Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE*, 196 DPR 289 (2016); *Junta Dir. Portofino v. P.D.C.M.*, 173 DPR 455 (2008). El derecho a cuestionar la determinación de una agencia mediante revisión judicial es parte del debido proceso de ley protegido por la Constitución de Puerto Rico. *Assoc. Condomines v. Meadows Dev.*, 190 DPR 843 (2014); *Picorelli López v. Depto. de Hacienda*, 179 DPR 720, 736 (2010); *Asoc. Vec. De Altamesa Este v. Mun. San Juan*, 140 DPR 24, 34 (1996). Para cumplir con ese principio, el Artículo 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorga la competencia apelativa a este Tribunal para revisar las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias administrativas.³

Es norma reiterada que las decisiones de un foro administrativo gozan de una presunción de corrección y como tal merecen gran deferencia por parte de los tribunales. De igual forma, “las conclusiones de estas agencias merecen gran deferencia por parte de los tribunales, por lo que debemos ser cuidadosos al intervenir con las determinaciones administrativas”. *González Segarra et al. v. CFSE*, 188 DPR 252 (2013); *Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos*, 186 DPR 103

³ Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24y(c).

(2012); *Acarón et al. v. D.R.N.A.*, 186 DPR 564 (2012). Esta deferencia tiene su fundamento en la vasta experiencia y el conocimiento especializado que ostentan las agencias acerca de los asuntos que les son encomendados. *González Segarra et al. v. CFSE*, supra; *Hernández, Álvarez v. Centro Unido*, 168 DPR 592, 614 (2006); *Otero v. Toyota*, 163 DPR 716 (2005). Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la agencia. Id. Corresponde a los tribunales analizar las determinaciones de hechos de los organismos administrativos amparados en esa deferencia y razonabilidad. *González Segarra et al. v. CFSE*, supra.

Ahora bien, esta norma de deferencia de ningún modo puede afectar el alcance de la facultad de revisión de los tribunales. *Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro*, 171 DPR 950 (2007). La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante, "LPAU"), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2175, dispone el alcance de la revisión judicial de las determinaciones de las agencias.

En lo pertinente, establece que:

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el peticionario tiene derecho a un remedio. Las determinaciones de hecho de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el Tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos. 3 LPRA sec. 2175.

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha expresado que los tribunales no debemos intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un organismo administrativo si surge del expediente administrativo, considerado en su totalidad, que existe evidencia sustancial que sostiene dichas determinaciones. *González Segarra et al. v. CFSE*, supra. Se ha definido en diversas ocasiones evidencia sustancial como aquella evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Id.

De conformidad a lo antes señalado, una parte afectada que quiera controvertir las determinaciones de hechos de un organismo administrativo deberá demostrar la existencia de otra prueba que sostenga que la actuación de la agencia no está basada en evidencia sustancial o que reduzca el valor de la evidencia impugnada. *González Segarra et al. v. CFSE*, supra; *Otero v. Toyota*, supra, pág. 728. De no lograrlo, el tribunal respetará las determinaciones de hechos y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. *González Segarra et al. v. CFSE*, supra.

En lo concerniente a las conclusiones de derecho, el tribunal las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno. *González Segarra et al. v. CFSE*, supra; *Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond.*, 182 DPR 485, 513 (2011). De ordinario, al revisar las decisiones de las agencias, los tribunales debemos brindar gran deferencia y respeto a las interpretaciones del estatuto que sean efectuadas por el organismo facultado por ley para velar por su administración y cumplimiento. *González Segarra et al. v. CFSE*, supra; *Asoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R.*, 144 DPR 425, 436 (1997). De esa forma, si la interpretación de la ley realizada por la agencia es razonable, aunque no sea la única razonable, los tribunales deben darle deferencia. *González Segarra et al. v. CFSE*, supra; *Hernández, Álvarez v. Centro Unido*, supra, pág. 616. Ahora bien, el tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio cuando no encuentre una base racional para explicar la decisión administrativa. *García Reyes v. Cruz Auto Corp.*, 173 DPR 870, 894-895 (2008).

La revisión judicial de decisiones administrativas se debe limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. *Rebollo v. Yiyi Motors*, 161 DPR 69 (2004); *Fuertes y otros v. A.R.Pe.*, 134 DPR 947, 953 (1993). En síntesis, la deferencia cederá únicamente ante ciertas circunstancias, a saber: (1) la determinación

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3) cuando actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base racional; ó (4) si la actuación administrativa lesiona derechos constitucionales fundamentales. *Empresas Ferrer Inc. v. A.R.Pe.*, 172 DPR 254, 264 (2007).

III.

En el caso ante nuestra consideración el Departamento emitió una Respuesta el 14 de diciembre de 2015, en la que el Oficial Examinador, al aplicar los factores establecidos en el caso de *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, supra, expresó los siguiente en cuanto a la similitud entre las marcas:

Al comparar las marcas con respecto al **sonido**, **apariencia**, significado o **connotación** y encontrar similitud en cualquiera de estos es razón suficiente para encontrar probabilidad de confusión entre estas.

En este caso, la marca propuesta **BEBOS B.B.Q.** tendrá la palabra “BEBOS” y esto es suficiente para determinar que es similar a la marca registrada **BEBOS CAFÉ** porque contienen palabras principales equivalentes, con variaciones ortográficas distintas y crean una impresión comercial similar...

En este caso, la palabra distintiva de todas las marcas aquí mencionadas es “BEBOS” o “BEBO’S”, ya que la palabra “B.B.Q.” y “CAFÉ” son meramente descriptivas de los servicios ofrecidos en el comercio y tienen que ser renunciadas por ambos, Solicitante y Dueño de la marca registrada, respectivamente. Por lo tanto, el enfoque se torna completamente sobre la palabra más distintiva: “BEBOS” o “BEBO’S”.

En cuanto a la similitud de bienes o servicios, el Departamento determinó que “[e]n este caso, los servicios de la marca propuesta **BEBOS B.B.Q.** en particular ‘Restaurant services’, son los mismos servicios ofrecidos por la marca registrada BEBOS CAFÉ, los cuales incluyen ‘restaurante’. El recurrido resolvió que la coexistencia de las marcas causaría confusión en la mente del consumidor.

En relación a la fuerza de la marca o su distintivo, el recurrido expuso que entre las dos marcas en este caso “sólo podrían diferir en elementos accesorios literales y de diseño.” En lo pertinente a la evidencia de confusión actual o real, el Departamento resolvió que no es necesaria para demostrar infracción de marcas. Así, el Departamento concluyó que existe la probabilidad de confusión de un consumidor ordinario y razonable sobre el origen de los productos o servicios.

Además, el Departamento consignó que:

“[c]uando existe una marca registrada que viola el derecho de un usuario anterior, el usuario tiene varias opciones para reclamar su derecho y/u obtener acceso al registro. Ambos pueden trabajar algún acuerdo de coexistencia o consentimiento, de ser sostenible en derecho. Por otro lado, en casos en que el dueño de una marca registrada o con uso anterior se percate de que otra marca que viola su derecho marcario ha sido registrada, éste puede oponerse a su registro durante los primeros treinta (30) días siguientes a la publicación del edicto. Luego de este período, cualquier persona que se considere perjudicada por el registro de una marca, también puede solicitar la cancelación del registro dentro de cinco (5) años siguientes a la fecha de dicho registro. En este caso, la marca en conflicto ha estado registrada desde el 7 de agosto de 2003.

.

El Solicitante tomó ninguna de las acciones disponibles para proteger su marca; no presentó un escrito de Oposición durante los primeros 30 días de la publicación de la marca, ni solicitó su Cancelación dentro de los siguientes 5 años. [...] Por lo tanto, su opción restante en derecho es lograr un acuerdo con el registrante, de ser aplicable, o llevar sus argumentos y reclamos mediante un litigio ante el tribunal correspondiente para obtener un remedio, una orden de cancelación del registro mediante orden judicial y lograr el registro de la marca aquí presentada, de prevalecer en dicho proceso.

.

Posteriormente, en la Segunda Acción Administrativa, el Departamento emitió nueva comunicación al solicitante, aquí recurrente, el 28 de marzo de 2016. En ella, se sostuvo el rechazo de la marca por probabilidad de confusión. Según expresamos previamente, la Resolución aquí recurrida también reiteró la determinación inicial de que no procede el registro de la marca por probabilidad de confusión.

Conforme ha sido discutido previamente, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la existencia de una similitud, por sí sola

no ocasiona confusión. La similitud entre las marcas se logra establecer mediante la comparación de las marcas en su totalidad. Ahora bien, la copia o imitación de la parte sustancial o dominante de la marca es suficiente para que se constituya una infracción a la marca, no tienen que ser idénticas.

Al comparar las marcas en conflicto en el presente caso, en su totalidad, coincidimos en que ciertamente existe similitud entre éstas en cuanto a la parte sustancial o dominante, BEBOS. Cabe señalar que el recurrente, en su solicitud, renunció a un componente no registrable de la marca (BBQ). No obstante, al comparar los servicios y productos, vemos que, aunque ambas marcas ofrecen servicios de restaurante, según alega el recurrente, los negocios tienen perfiles distintos y han desarrollado separadamente una reputación positiva entre su respectiva clientela. Ambos negocios se distinguen el uno del otro debido a que BEBO'S BBQ es un negocio dedicado principalmente a la venta de pollo asado, sus facilidades ubicadas en Carolina son abiertas al público, opera 24 horas al día, los 7 días de la semana y gran parte de la venta es para recogido en el negocio, entre otros. El recurrente alega que BEBO'S BBQ se distingue de BEBOS CAFÉ, ya que éste último tiene menú de desayuno, almuerzo y cena, está ubicado en la Calle Loíza, sus facilidades son cerradas, tiene estacionamiento, meseros, anfitriones y mueblería más formal, entre otros. El recurrente también expone que tiene prioridad de uso, ya que BEBO'S BBQ ha operado desde el año 1974 y que ambas marcas en conflicto han coexistido por los últimos 22 años, sin que exista confusión entre sus respectivos clientes. No obstante, del expediente surge la Certificación de Registro de BEBO'S CAFÉ, la cual indica que la fecha de uso es 1 de enero de 1965.⁴

Según ha establecido nuestra jurisprudencia, el uso exclusivo de una marca pertenece a quien utilice primero la marca dentro de la

⁴ Recurso de Revisión, Apéndice, pág. 33.

jurisdicción en donde se ofrece la protección jurídica. Ahora bien, el registro de una marca sucumbirá ante la reclamación oportuna de quien tiene mejor derecho sobre la marca por haberla usado con anterioridad, aun cuando este no la haya registrado. Esta determinación sobre prioridad de uso, la coexistencia de ambas marcas por un periodo de tiempo prolongado, o sobre improbabilidad de confusión, debe hacerse mediante la solicitud de remedio correspondiente en donde el Tribunal pueda evaluar la evidencia presentada por las partes. En este caso no contamos con la prueba necesaria para hacer dichas determinaciones mediante la revisión judicial de título, en la cual el recurrente no ha demostrado la existencia de otra prueba que sostenga que la actuación de la agencia no está basada en evidencia sustancial o que reduzca el valor de la evidencia impugnada.

Según señaló el Departamento, en este caso el recurrente no utilizó los remedios que establecen los Artículos 8 y 20 de la Ley de Marcas, sobre oposición al registro de la marca o solicitud de cancelación de una marca registrada, dentro de los términos allí dispuestos. En su escrito, el recurrente plantea que no existe probabilidad de confusión entre las marcas objeto de este caso, por lo que, según indicado por el Departamento podría lograr un acuerdo con el registrante, de ser aplicable. De lo contrario, podrá llevar sus argumentos y reclamos mediante un litigio ante el tribunal correspondiente para obtener un remedio.

A la luz de los fundamentos antes expuestos, concluimos que la determinación del Departamento en este caso fue razonable y conforme a la legislación y reglamentación vigente. Por tanto, no procede nuestra intervención con la determinación administrativa aquí recurrida.

IV.

En atención a los fundamentos antes esbozados, confirmamos la Resolución dictada por el Departamento de Estado.

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal.

Lcda. Lilia M Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones