

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO-AGUADILLA
Panel X

VILLA MONTAÑA, INC.
Apelante

v.

MIGUEL ÁLVAREZ, FULANA DE
TAL Y LA SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES COMPUESTA POR
AMBOS

Apelados

KLAN201700966

Apelación
procedente del
Tribunal de Primera
Instancia,
Sala de Aguadilla

Caso Núm:
A PE2015-0013

Sobre:
Violación de Derecho
Marcario; Daños y
Perjuicios, Remedio
Provisional Bajo la
Regla 56 de
Procedimiento Civil,
Interdicto Preliminar
y Permanente

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto

Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2019.

Comparece Villa Montaña, Inc. (Villa Montaña o la apelante) solicitando la revocación de una Sentencia emitida el 30 de mayo de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI o foro primario). Mediante su dictamen el foro primario, tras celebrar una vista de daños, acogió la estipulación que para ese propósito presentaron las partes, en lo referente al cálculo para su valoración, que totalizó \$10,384.00, y fijó los honorarios de abogado y las costas en \$9,202.50, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley de Marcas de Puerto Rico, 10 LPRA sec. 223 (w)

Por los fundamentos que pasamos a exponer, confirmamos la sentencia apelada.

I. Resumen del tracto procesal

Villa Montaña es dueña y opera el condohotel Villa Montaña Beach Resort, localizado en Isabela, Puerto Rico, al amparo de la Ley de Condohoteles, Ley 248-2008, 31 LPRa sec. 1295 *et. seq.* Villa Montaña tiene inscrita a su favor la marca *Villa Montaña Beach Resort* en el Registro de Marcas del Departamento de Estado de Puerto Rico bajo el número de registro 73236.

El Sr. Miguel Álvarez Guillet, (señor Álvarez Guillet) y su esposa, Nelly Cordero (señora Cordero) son propietarios de la villa C-11/3111-3112 localizada en Villa Montaña. La escritura mediante la cual estos adquirieron el inmueble incorporó el Reglamento de Villa Montaña el cual dispone que si un titular desea alquilar la unidad de vivienda a un tercero por un periodo menor de seis meses tiene que notificar de ello a Villa Montaña, para perfeccionar y formalizar el contrato de arrendamiento.

Durante el mes de julio de 2014 el señor Álvarez Guillet y la señora Cordero comenzaron a promocionar y a alquilar una de las habitaciones de su propiedad, ubicada en Villa Montaña, por periodos menores de seis meses, en la página de internet *Airb&b*, bajo el nombre de Villa Álvarez Villa Montaña.

El 10 de abril de 2015, Villa Montaña presentó una Demanda jurada contra el señor Álvarez Guillet, su esposa, la señora Cordero, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (los apelados). Esgrimió tres causas de acción en contra de los apelados: (1) violaciones a la Ley de Marcas de Puerto Rico, (2) violaciones a la Escritura Matriz del Régimen de Propiedad Horizontal y su Reglamento, y (3) daños y perjuicios. Asimismo, solicitó remedios provisionales e interdictos preliminares y permanentes dirigidos a prohibir a los apelados continuar utilizando la marca Villa Montaña.

El 8 de agosto de 2016, el TPI emitió Sentencia Parcial declarando Ha Lugar la demanda presentada por Villa Montaña contra los apelados. De conformidad, el foro primario ordenó a los apelados cesar y desistir de

continuar con el arrendamiento parcial de la unidad de vivienda por su cuenta por periodos menores de seis meses, sin ser tramitado por Villa Montaña, según establecido en la condición restrictiva de la servidumbre de equidad. Ordenó a los apelados, además, a no utilizar el nombre de Villa Montaña al arrendar la propiedad con fines lucrativos, el cual está registrado a favor de la apelante, y concluyó que celebraría una vista sobre los daños especiales reclamados por Villa Montaña. Asimismo, en la Sentencia Parcial el TPI, aunque recomendó la imposición de honorarios por temeridad a los apelados, reconoció que dicha determinación era discrecional.¹

Así las cosas, el 1^{ro} de marzo de 2017 el TPI celebró la vista de daños pendiente, a la que comparecieron las partes representadas por sus abogados. Allí **las partes llegaron a varias estipulaciones, en lo referente al total de noches que los apelados alquilaron la villa, la ganancia por noche y el total de la suma reclamada por Villa Montaña por concepto de alquiler por noche. De igual forma, las partes estipularon que la villa aludida estuvo anunciada en la página de internet de *Airb&b* por un período de diez meses.**

Mediante Sentencia emitida el 30 de mayo de 2017, el TPI **acogió las estipulaciones presentadas por las partes** en la vista y las hizo constar de la siguiente manera:

1. Que la Villa en cuestión se alquiló por un total de 88 noches. Que la ganancia por noche en el hotel es \$118.00, lo [sic] luego de un cálculo matemático totaliza \$10,384.00 como cantidad reclamada por concepto de alquiler por noche.
2. Que la Villa en cuestión estuvo anunciada en la página de internet de Air B & B por un periodo de 10 meses, desde el 1^{ro} de julio de 2014 hasta el 30 de abril de 2015.

Finalmente, el foro primario concluyó que, habiéndose estipulado la ganancia de alquiler por noche, únicamente quedaba al tribunal adjudicar la concesión de costas y honorarios de abogado, la cual fijó en

¹ Véase pág. 14 de la *Sentencia Parcial* emitida por el foro primario el 8 de agosto de 2016, a la página 39 del *Apéndice* de la *Apelación*.

\$9,202.50 de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley de Marcas de Puerto Rico, 10 LPRa sec. 223(w).

Inconforme, Villa Montaña Inc. presentó el recurso que está ante nuestra consideración, señalando la comisión de los siguientes errores por parte del foro primario:

1. ERRÓ EL TPI AL NO CONCEDER PARTIDA DE DAÑOS ALGUNA POR LA VIOLACIÓN POR LA PARTE DEMANDADA-APELADA A LA LEY DE MARCAS.
2. ERRÓ EL TPI AL NO CONDENAR A LA PARTE DEMANDANTE-APELADA AL PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS HONORARIOS DE ABOGADOS INCURRIDOS POR VILLA MONTAÑA EN LA DEFENSA DE SUS DERECHOS.

Habiendo transcurrido en exceso el término que le concedimos a la parte apelada para presentar su alegato en oposición a la apelación sin que lo hiciera, nos disponemos a resolver sin el beneficio de su comparecencia.

II. Exposición de Derecho

A. Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico

La Ley 169-2009, conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, 10 LPRa sec. 223 *et seq.*, según enmendada, (Ley de Marcas), otorga un derecho propietario sobre una marca a una persona o corporación cuando la marca es utilizada en conexión con un producto o servicio. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, 131 DPR 21, 35 (1992). En particular, el Artículo 2 de la Ley de Marcas define el término “marca” como “[t]odo 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 [...]”. Ley de Marcas, *supra*, sec. 223(f). Así, también, el Artículo 26 de la Ley de Marcas, *supra*, define el alcance de una violación al derecho marcario y establece en lo pertinente a los daños y los honorarios lo siguiente:

Cualquier persona que, sin el consentimiento del titular registral o del dueño de una marca, reproduzca, falsifique, copie, imite, use o intente usar una marca igual o similar a una marca registrada bajo este capítulo, o que se usa en el comercio de Puerto Rico con anterioridad al uso por parte de tal persona, que pueda causar probabilidad de confusión o engaño en cuanto al origen de

los bienes o servicios o en cuanto a endoso o asociación, será responsable en una acción civil al titular registral, o al dueño, y/o a la persona con autorización por escrito de parte del dueño de la marca, y cualquiera de los cuales **podrá presentar una demanda contra tal persona y solicitar un interdicto**, orden de incautación, **daños y/o cualquier otro remedio que en derecho proceda.**

Si el caso se resolviera a favor del demandante, el tribunal fijará la cuantía de los daños, tomando como base los siguientes elementos: la ganancia o el beneficio bruto que hubiere realizado la parte infractora de la marca mediante su uso; el importe de la ganancia que el demandante hubiere dejado de percibir como resultado de la actuación del demandado; el valor del menoscabo que la actuación del demandado le hubiere ocasionado al demandante; y cualquier otro factor que a juicio del tribunal cuantifique adecuadamente los daños.

El tribunal a su discreción, podrá fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no exceda tres veces la ganancia del demandado y/o la pérdida del demandante cuando determine que la violación fue intencional o de mala fe.

Del mismo modo, cuando el tribunal determine que el demandado desconocía y no tenía razón para saber o creer que sus actos constituían una violación a los derechos marcarios del demandante, el tribunal, en su discreción, podrá reducir la cuantía de daños.

En la alternativa, el titular registral podrá optar por solicitarle al tribunal, daños estatutarios. Los daños estatutarios podrán fijarse en una cuantía no menor a \$750 ni mayor de \$30,000 por violación, según el tribunal lo considere justo. Esta alternativa solo está disponible para el titular registral de la marca. En un caso en el cual el titular registral pruebe, y el tribunal así lo determine, que la violación fue intencional, el tribunal, en su discreción, podrá aumentar la cuantía de los daños estatutarios a una suma no mayor de \$150,000 por violación. En un caso en el cual el demandado pruebe, y el tribunal así lo determine, que tal demandado desconocía y no tenía razón para saber o creer que sus actos constituían una violación a los derechos marcarios del demandante, el tribunal, a su discreción, podrá reducir la cuantía de los daños estatutarios a una suma no menor de \$500.

Además, si el caso se resuelve a favor del titular registral, el tribunal siempre fijará la cuantía de las costas, honorarios y gastos del pleito a favor de éste. 10 LPRA sec. 223w.

(Énfasis suplido).

B. La Transacción Judicial

El Código Civil de Puerto Rico reconoce el contrato de transacción como aquel por virtud del cual las partes evitan o dan por terminado un pleito. Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico; 31 L.P.R.A. sec. 4821. Se le ha definido como un "acuerdo mediante el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen fin a uno ya comenzado, con el propósito de evitar los pesares que conllevaría un litigio". *López Tristani v. Maldonado*, 168 D.P.R. 838, 846 (2006). Este contrato, como cualquier transacción, presume que las partes tienen dudas sobre la validez de sus respectivas reclamaciones

y optan por resolver cualquier diferencia por medio de mutuas concesiones. *Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc.*, 121 D.P.R. 503, 512 (1988).

La transacción puede ser judicial o extrajudicial. Véase, *Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E.*, 137 D.P.R. 860, 870 (1995). Es judicial aquella transacción que pone fin a un pleito ya radicado. Bajo este tipo de acuerdo, las partes le informan al juez de la existencia del mismo, solicitan que se incorpore el acuerdo al proceso y se da por terminado el pleito. *Íd.*, a las págs. 870-871. En este caso, la transacción judicial tiene el efecto de una sentencia firme y, en caso de incumplimiento, se puede pedir su ejecución por la vía de apremio o ejecución de sentencia. *Íd.* a la pág. 872; *Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc.*, *supra*.

En la transacción extrajudicial, por otro lado, las partes quieren evitar el pleito antes de que haya comenzado o, habiendo comenzado el mismo, llegan a un acuerdo sin la intervención del Tribunal y sólo le informan al juez que desisten de la causa de acción. En tal circunstancia, en caso de incumplimiento, la parte afectada tendrá que acudir al Tribunal para exigir su cumplimiento, ello ya que el contrato no formó parte de la sentencia. Véase, *Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E.*, *supra*, a la pág. 872; *Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc.*, *supra*.

Por consiguiente, el contrato de transacción por sí sólo no supone el cumplimiento de la obligación. “[L]a transacción, como todo contrato, no garantiza el evento de que uno de los contratantes incumpla y haga precisa la intervención judicial para vencer la voluntad rebelde y procurar que la transacción rinda su finalidad esencial de dirimir divergencias en la forma convenida”. *Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E.*, *supra*, a la pág. 871. No obstante, la manera en que se lleve a efecto lo convenido dependerá de si la transacción fue extrajudicial o judicial. *Íd.*

Es menester destacar que, el efecto principal que tiene un acuerdo de transacción es que las partes no pueden re-litigar las controversias por aplicarle el principio de cosa juzgada. "La transacción tiene para las partes

la autoridad de la cosa juzgada; pero no procederá la vía de apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción judicial." Art. 1715 del Código Civil de Puerto Rico; 31 L.P.R.A. sec. 4827. El Art. 1714 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4826, dispone que la transacción "no comprende sino los objetos expresados determinadamente en ella, o que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma ... [y que la] renuncia general de derechos se entiende solo de los que tienen relación con la disputa sobre que ha recaído la transacción". Véase además, *Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc.*, *supra*, a la pág. 514.

Asimismo, "[l]a estipulación es una admisión judicial que implica un desistimiento formal de cualquier contención contraria a ella." *P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior*, 103 D.P.R. 223, 231 (1975). (Énfasis suplido.) **Esto significa que las partes tienen que considerar los puntos discutidos como definitivamente resueltos, y no pueden volver nuevamente sobre éstos.** *Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc.*, *supra*, a la pág. 516. En otras palabras, **una de las partes no puede pretender volver a litigar algo que había sido estipulado, por razón de que ahora no está conforme con el resultado que produjo el acuerdo estipulado. Precisamente de eso es que se tratan las estipulaciones – de renunciar mutuamente a litigar la cuestión objeto de la estipulación.** Véase, *Neca Mortgage Corp. v. A.& W. Developers S.E.*, *supra*. (Énfasis suplido.)

Es doctrina trillada que las **estipulaciones obligan tanto al Tribunal como a las partes.** Véase, entre otros, *Coll v. Picó*, 82 DPR 27, 36 (1960) y *Rivera Menéndez v. Action Service*, 185 DPR 431 (2012). En *Rivera Menéndez v. Action Service*, *supra*, págs. 439-440, nuestro Máximo Tribunal reiteró que:

Las estipulaciones son admisiones judiciales que implican un desistimiento formal de cualquier contención contraria a ellas. Estas son favorecidas en nuestro ordenamiento porque eliminan desacuerdos, y de esa forma, facilitan y simplifican la solución de las controversias jurídicas. Por ello, las estipulaciones son herramientas esenciales en las etapas iniciales del proceso judicial y su uso es promovido por las Reglas de Procedimiento Civil.

En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres clases de estipulaciones. *Íd.* La primera de estas trata sobre las admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del requisito de probarlos. Una vez un hecho es estipulado no puede ser impugnado. La estipulación del hecho, de ordinario, constituye una admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al tribunal. *Íd.* págs. 439-430; *Díaz Ayala et al. v. E.L.A.*, 153 DPR 675,693 (2001); *Ramos Rivera v. E.L.A.*, 148 DPR 118,126 (1999); *P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior*, 103 DPR 223, 230-231 (1975).

III. Aplicación del Derecho a los hechos

La contención de Villa Montaña en el recurso que nos ocupa es que la Sentencia apelada no impuso a los apelados condena alguna de daños por violación a la Ley de Marcas. Razona, además, que incidió el TPI determinar que al haberse estipulado la ganancia de alquiler por noche, únicamente quedaba al Tribunal adjudicar la concesión de costas y honorarios de abogado. Esgrime, que la suma determinada por el TPI por dicho concepto no incluye la totalidad de los honorarios.

Es preciso destacar que los elementos sobre los cuales la Ley de Marcas, *supra*, establece que se utilizarán como base para calcular los daños son hechos pertinentes a “las ganancias o el beneficio bruto que hubiere realizado la parte infractora de la marca mediante su uso”, los cuales, en el caso que nos ocupa, **fueron estipulados por Villa Montaña en la vista sobre daños celebrada ante el foro primario**. Además, el Art. 26 de la Ley de Marcas, *supra*, dispone que una vez probado alguno de los elementos que allí establece para calcular los daños, dicha disposición confiere discreción al tribunal para fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no exceda tres veces la ganancia del demandado y/o la pérdida del demandante.

Es decir, que aún cuando no estuviéramos ante una estipulación sobre las ganancias o el beneficio bruto obtenido por la parte infractora si

esto se prueba, el propio Art. 26 confiere discreción al TPI para fijar la cuantía de daños con los límites allí establecidos.

En el presente caso, una vez fueron estipuladas por las partes la suma de las ganancias y el beneficio bruto de *la parte infractora de la marca*, (en este caso, los apelados, según lo estableció la Sentencia Parcial sobre esos extremos emitida por el TPI), solo restaba realizar el cálculo matemático sobre la cuantía de los daños. Dicha operación realizada por el foro primario al emitir la Sentencia apelada, solo acogió la estipulación de las partes sobre esos extremos de la reclamación de Villa Montaña. Además, precisa destacar que dicho cálculo estipulado por las partes y acogido por el TPI, tampoco excedió los límites que establece el Art. 26, de la Ley de Marcas. Ello porque las partes estipularon que la propiedad se alquiló por un total de 88 noches, que la ganancia por noche en el hotel era de \$118.00, y que, luego de un cálculo matemático, dichas “**ganancias o beneficio bruto**” totalizaron \$10,384.00, como cantidad reclamada por concepto de alquiler por noche. Esta cuantía de daños no excede tres veces la ganancia del demandado, por lo que también cumple con lo dispuesto en el Art. 26, *supra*.

En su recurso ante este Tribunal de Apelaciones, la apelante sostiene que tras un intento fallido de la parte apelada de atrasar la celebración de la vista de daños, ésta procedió a estipular la totalidad de los hechos que Villa Montaña se proponía establecer mediante su **desfile de prueba**.² Así las cosas, la apelante reconoce que estipuló las ganancias o beneficio bruto que generó para los apelados su incumplimiento y el total calculado. Según lo establece en el Art. 26 la Ley de Marcas, *supra*, **la cuantía de los daños por infracción a dicho estatuto, se basa precisamente en las consideración de estos elementos, entre otros**. Al haber estipulado Villa Montaña, la totalidad de los elementos que se proponía presentar como prueba para el cálculo

² Véase, pág. 5 de la *Apelación*.

de daños y excluir otras partidas, la apelante no puede eludir ahora la consecuencia jurídica de dicha estipulación. Según la Ley de Marcas, los daños se calculan a base de las ganancias que hubiere realizado la parte infractora de la marca mediante su uso. Villa Montaña reconoce que estipuló la ganancia de alquiler por noche y el número de noches que los apelados estuvieron en incumplimiento, por lo que el primer error señalado por Villa Montaña no se cometió. La apelante no puede pretender volver a litigar algo que había sido estipulado en la vista celebrada ante el foro primario, por la razón de que ahora no está conforme con el resultado que produjo el acuerdo estipulado.

En lo referente a los honorarios de abogado, impuestos por el TPI en la Sentencia apelada por disposición expresa de la Ley de Marcas, supra, la apelante sostiene que dicha suma es insuficiente y que el foro primario no tomó en consideración que en la Sentencia Parcial el foro primario había hecho una determinación de temeridad. Dicha aseveración es incorrecta. De un examen de la Sentencia Parcial a la que alude Villa Montaña surge que, aunque el TPI recomendó la imposición de honorarios por temeridad a los apelados, reconoció que dicha determinación es discrecional, no hizo determinación de hecho expresa sobre ello y tampoco concluyó que los apelados hubiesen sido temerarios en la tramitación del caso.³

La Ley de Marcas dispone que, en lo pertinente, si el caso se resuelve a favor del titular registral, el tribunal siempre fijará la cuantía de las costas, honorarios y gastos del pleito a favor de este. 10 LPRA sec. 223w. El foro primario cumplió con dicho mandato legislativo al imponer a los apelados la obligación de satisfacer la suma de \$9,202.50, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley de Marcas de Puerto Rico, 10 LPRA sec. 223 (w) y la suma es razonable, por lo que concluimos que el TPI tampoco incurrió en el segundo error señalado por la apelante.

³ Véase pág. 14 de la *Sentencia Parcial* emitida por el foro primario el 8 de agosto de 2016, a la página 39 del *Apéndice* de la *Apelación*.

Como queda visto, los errores señalados no fueron cometidos.

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia apelada.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

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