

Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
TRIBUNAL DE APELACIONES  
PANEL VII

SUPERMERCADOS SELECTOS,  
INC.

Apelante

v.

BUTCHER SHOP INC.;  
GABRIEL MANZANARES,  
FULANA DE TAL y la  
Sociedad Legal de  
Gananciales por ambos  
compuesta; JOSÉ JAVIER  
MANZANARES, MENGANA DE  
TAL y la Sociedad Legal  
de Gananciales por  
ambos compuesta; JOSÉ  
MANZANARES, SUTANA DE  
TAL y la Sociedad Legal  
de Gananciales por  
ambos compuesta;  
ALEJANDRO MANZANARES,  
MENGANITA DE TAL y la  
Sociedad Legal de  
Gananciales por ambos  
compuesta; MARCIA  
CAINAS, SUTANITO DE TAL  
y la Sociedad Legal de  
Gananciales por ambos  
compuesta;  
CORPORACIONES A, B y C;  
JOHN DOE y JANE DOE y  
la Sociedad Legal de  
Gananciales por ambos  
compuesta

Apelados

KLAN202000075

Apelación  
procedente del  
Tribunal de  
Primera  
Instancia, Sala  
de San Juan

Civil Núm.:  
SJ2019CV06809

Sobre:  
Sentencia  
Declaratoria;  
Ley de Marcas  
del Gobierno de  
Puerto Rico  
(Ley 169, 2009)

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz.

Flores García, Juez Ponente

**SENTENCIA**

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2020.

**I. Introducción**

Comparece la parte apelante, Supermercados Selectos Inc., y solicita la revocación de la sentencia emitida por el foro de primera instancia en este caso. Mediante el dictamen apelado, el foro

primario ordenó a la parte apelante a cesar y desistir, de manera inmediata y permanente, de utilizar la designación "The Cut by Selectos" en conexión al comercio de carnes y venta al detal de productos de carnes en Puerto Rico. Lo anterior, por tratarse de un uso no autorizado, que infringe los derechos propietarios de la parte apelada, Butcher Shop Inc. y el señor Gabriel Manzanares, sobre la marca "CUT" y el establecimiento comercial "CUT Butcher Shop".

Veamos la procedencia del recurso promovido.

## **II. Relación de Hechos**

La parte apelante presentó una demanda sobre sentencia declaratoria ante el foro de primera instancia. Alegó que la parte apelada le cursó una carta de cese y desista del uso de la marca "CUT", bajo el fundamento de que su uso constituye una violación a su derecho marcario. Por ello, solicitó al foro de primera instancia que determinara que la marca "The Cut" y/o "The Cut by Selectos" no viola los derechos de la marca "CUT" de la parte apelada, por entender que no existe probabilidad de confusión entre ambas marcas.

La parte apelada contestó la demanda y presentó una reconvención. Alegó afirmativamente tener derecho propietario sobre la marca "CUT" y argumentó que procedía la concesión de un interdicto preliminar y permanente contra la parte apelante al amparo de la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, *infra*. Sostuvo que, más allá de la probabilidad de que se produjera una confusión entre las marcas, en efecto existía prueba de confusión actual o real. Además,

argumentó que las actuaciones de la parte apelante le han causado daños irreparables.

La parte apelante se opuso a la reconvención y a la solicitud de interdicto preliminar y permanente. Reiteró que no existía probabilidad de confusión alguna entre las marcas debido a su disimilitud y que la parte apelada no había demostrado probabilidades de prevalecer en el caso. Adujo, además, que su marca era una fuerte y sugestiva, mientras que la marca de la parte apelada era débil y descriptiva, sin que esta hubiera adquirido un significado secundario.

Superados los trámites de rigor, el día señalado para la celebración de la vista argumentativa, las partes acordaron que se reunirían en diez días para estipular los hechos incontrovertidos y delimitar las controversias que se ventilarían en una vista evidenciaria.

Posteriormente, el mismo día de la vista evidenciaria, las partes presentaron una moción conjunta en la que esbozaron las siguientes estipulaciones de hechos y de documentos:

**HECHOS QUE NO ESTÁN EN CONTROVERSIA**

1. El 27 de junio de 1978, Supermercado Selectos Incorporados quedó incorporada en el Departamento de Estado.
2. Supermercados Selectos es una Cadena Voluntaria de Detallistas que cuenta con el aval de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico y la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia.
3. Desde el 1978, Supermercados Selectos opera como una cadena de detallistas en Puerto Rico bajo el nombre de Supermercados Selectos.
4. El 1 de abril de 2014 quedó registrada la marca y logo "Supermercados Selectos" en el U.S. Patent & Trademark Office bajo la Clase Internacional 35.

5. El 2 de febrero de 2017, Butcher Shop Inc., quedó incorporada en el Departamento de Estado de Puerto Rico.
6. El 24 de febrero de 2018, Butcher Shop Inc., comenzó operaciones en la Calle Loíza 2422, San Juan, PR 00913, bajo el nombre CUT Butcher Shop para proveer servicios especializados de carnicería y venta al detal de productos tales como carnes de alta calidad, vinos, quesos, postres, entre otros.
7. El 9 de agosto de 2018, Gabriel Manzanares presentó, como dueño, una solicitud para registrar el nombre comercial CUT Butcher Shop en el Registro de Marcas y Nombres Comerciales del Departamento de Estado de Puerto Rico.
8. Según esta solicitud de nombre comercial, CUT Butcher Shop está en uso desde el 1 de enero de 2017.
9. Esta solicitud de nombre comercial está pendiente de evaluación.
10. El 7 de marzo de 2019, Gabriel Manzanares y otros, como dueños, presentaron una solicitud para registrar la marca de servicios de CUT Butcher Shop bajo la Clase Internacional 35 ante el U.S. Patent & Trademark Office para servicios de carnicería, servicios de venta de carnes al detal, y servicios de venta de carnes al por mayor (en inglés, "butcher shops, retail services featuring meat, and wholesale store services featuring meat").
11. Esta solicitud está pendiente de evaluación.
12. El 7 de marzo de 2019, Gabriel Manzanares y otros, como dueños, también presentaron una solicitud para registrar el logo principal de la marca de servicios de CUT Butcher Shop bajo la Clase Internacional 35 ante el U.S. Patent & Trademark Office para servicios de carnicería, servicios de venta de carnes al detal, y servicios de venta de carnes al por mayor (en inglés, "butcher shops, retail services featuring meat, and wholesale store services featuring meat").
13. Esta solicitud está pendiente de evaluación.
14. El 23 de mayo de 2019, Selectos presentó una solicitud de marca para THE CUT BY SELECTOS bajo la Clase Internacional 29 en el Registro de Marcas y Nombres Comerciales de Puerto Rico para productos de carnes ("meat").
15. Esta solicitud está pendiente de evaluación.

16. El 19 de junio de 2019, Selectos lanzó una campaña promocional para la venta de carnes en sus treinta y cinco establecimientos comerciales bajo la marca THE CUT BY SELECTOS.
17. El 21 de junio de 2019, Butcher Shop Inc., d/b/a CUT Butcher Shop envió por correo certificado y por correo electrónico una carta de cese y desista a Supermercados Selectos por alegado uso no autorizado de su marca.
18. El 23 de julio de 2019, Butcher Shop [sic] sometió una solicitud de registro para la marca CUT ante la Oficina de Marcas y Nombres Comerciales del Departamento de Estado de Puerto Rico bajo la Clase Internacional 35 para servicios de carnicería, servicios de venta de carnes al detal, y servicios de venta de carnes al por mayor (en inglés, "butcher shops, retail services featuring meat, and wholesale store services featuring meat").
19. Esta solicitud está pendiente de evaluación.

#### **DOCUMENTOS QUE NO ESTÁN EN CONTROVERSIDA**

20. Logo de Supermercado Selectos.
21. Certificado de Marca y logo de Supermercados Selectos.
22. Logo de THE CUT BY SELECTOS.
23. Logo de CUT Butcher Shop.

Conforme a las estipulaciones antes mencionadas, y según se desprende la minuta de la vista evidenciaria, las partes acordaron limitar el pleito a una controversia estrictamente de derecho en cuanto a la procedencia de la sentencia declaratoria. Para ello presentarían sus correspondientes escritos. Ello así, las partes disiparon cualquier controversia probatoria en el caso y renunciaron al descubrimiento de prueba.

En su escrito, la parte apelante argumentó que la designación "Cut Butcher Shop" no es susceptible de protección marcaria por ser genérica y, a lo sumo, débil y descriptiva, sin haber adquirido significado secundario. En la alternativa, si el foro primario

determinara que es una marca registrable, alegó que no existe probabilidad de confusión con la designación "The Cut by Selectos". Específicamente sostuvo que, las marcas deben examinarse en su totalidad, a saber, "Cut Butcher Shop" y "The Cut by Selectos", mas no por sus caracteres individuales. Por ello, adujo que su marca es distinguible toda vez que contiene el "house mark" de Selectos, su logo incorpora distintos elementos gráficos y literales, y los mercados, consumidores y canales de distribución y promoción utilizados por las partes son diferentes.

Por su parte, la parte apelada alegó en su escrito que el uso de la marca "The Cut" y/o "The Cut by Selectos" infringe su derecho marcario sobre "CUT", en contravención a las disposiciones de la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, *infra*, y a la jurisprudencia interpretativa. Concretamente, argumentó que: 1) ambas marcas son similares al considerar la totalidad del material publicitario, promocional y de mercadeo, lo cual puede provocar confusión respecto a endoso, afiliación, patrocinio, colaboración, asociación u origen; 2) ambas marcas se utilizan para la oferta y venta de productos y servicios en la industria de carnicería en Puerto Rico; 3) la designación "CUT" es registrable como marca por ser inherentemente distintiva y sugestiva y, si se determinara que la misma es descriptiva, esta aun es registrable por haber adquirido significado secundario; 4) la parte apelante adoptó su marca teniendo conocimiento de la existencia de "CUT" y, aun después de recibir una carta de cese y desista del uso de la marca, insistió en el uso de la misma; y 5)

existe prueba suficiente para demostrar la confusión actual y real entre ambas marcas o, como mínimo, probabilidad de confusión.

Examinados los escritos presentados por las partes, y a la luz de las estipulaciones de hechos y documentos contenidas en la moción conjunta presentada el día de la vista evidenciaria, el foro de primera instancia dictó la sentencia apelada. Concluyó que a la parte apelada le cobijan las protecciones de la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, *infra*. Además, determinó que; (1) la designación "CUT" constituye una marca registrable por ser sugestiva en conexión con el comercio de servicios y productos de carne en Puerto Rico; (2) la parte apelada tiene un derecho propietario sobre la misma por haber tenido su primer uso; (3) y el uso de la designación "The Cut by Selectos" puede causar confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios de la marca "CUT" perteneciente a la parte apelada.

Por tanto, el foro de primera instancia ordenó a la parte apelante a cesar y desistir inmediata y permanentemente de utilizar la designación "The Cut by Selectos" en conexión al comercio de servicios de carnicería y venta al detal de productos de carnes en Puerto Rico, por ser un uso no autorizado que infringe los derechos propietarios de la parte apelada sobre la marca "CUT".

Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera Instancia, la parte apelante compareció ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, acompañado de una moción en auxilio de jurisdicción. Atendida la moción en auxilio de jurisdicción, este

Tribunal la declaró ha lugar y ordenó la paralización de los efectos de la sentencia apelada mientras se adjudicaban los méritos del recurso ante nuestra consideración.

La parte apelada solicitó la reconsideración de la orden de paralización y se opuso a la moción en auxilio de jurisdicción presentada por la parte apelante. Empero, este Tribunal declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración y ordenó a la parte apelada a exponer su posición en cuanto al recurso de apelación, lo cual esta última cumplió.

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las partes, el contenido del expediente para este recurso y deliberado los méritos de esta apelación entre los jueces del panel, por lo que estamos en posición de adjudicarlo de conformidad con el Derecho aplicable.

### **III. Derecho Aplicable**

#### **A. La Sentencia Declaratoria**

La sentencia declaratoria es un remedio bajo la Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59. Este mecanismo le permite a un tribunal declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque existan otros remedios disponibles. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, et al, 187 DPR 245, 254 (2012). La sentencia declaratoria tiene como resultado una decisión judicial sobre cualquier divergencia en la interpretación de la ley. *Íd.* Véase, además, Regla 59.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.2.

La sentencia declaratoria es aquella que se dicta cuando existe una controversia sustancial entre partes que poseen intereses legales adversos, con el



propósito de disipar la incertidumbre jurídica. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, et al, supra. Véase, además, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, Lexis, 2010, Sec. 6001, pág. 560. Entre las personas jurídicas que tienen facultad para solicitar esta sentencia, según la Regla 59.2 de Procedimiento Civil, *supra*, se encuentran aquellas cuyos derechos, estado u otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un estatuto. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, supra, pág. 254.

De otra parte, el Tribunal Supremo ha expresado que el solicitante de una sentencia declaratoria debe tener legitimación activa. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, supra; Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 475 (2006). Por lo tanto, tiene que demostrar que ha sufrido un daño claro y palpable; que el daño es real, inmediato y preciso y no uno abstracto e hipotético; que existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y que la causa de acción surge bajo el palio de la constitución o de una ley. P.I.P. v. ELA et al, 186 DPR 1, 11 (2012); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593, 500 (1992).

Nuestro ordenamiento procesal dispone que cuando se solicite un remedio declaratorio deberán incluirse como partes todas aquellas personas que tengan o aleguen tener algún interés que se pueda afectar con la declaración. Regla 59.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.5. También establece que ninguna declaración perjudicará los derechos de personas que no sean partes en el procedimiento. *Íd.*

En fin, la sentencia declaratoria es un mecanismo remedial y profiláctico que permite anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y cuando exista un peligro potencial contra el promovente. Romero Barceló v. E.L.A., *supra*, pág. 475; Sánchez et al v. Srio de Justicia et al, 157 DPR 360, 383-384 (2002).

#### **B. Derecho de Marcas**

La Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169-2009, según enmendada, 10 LPRA sec. 223 *et seq.*, rige el derecho de marcas en Puerto Rico. El Artículo 1 de la Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA sec. 223(f), define una 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. El término incluye cualquier marca de fábrica, marca de servicio, marca de certificación y marca colectiva.”

En lo pertinente al caso que nos ocupa, el Artículo 1 de la Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA sec. 223(g), define una marca de fábrica como:

Cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo comercial (‘trade dress’), medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de éstos que:

- (1) Es utilizada por una persona natural o jurídica en el comercio, o
- (2) una persona natural o jurídica tiene la intención bona fide de utilizar en el comercio y solicita el registro de la misma; y que sirva para distinguir su empresa, organización comercial o los bienes de esa persona de aquellos manufacturados o vendidos por otra persona y para indicar la fuente de dichos bienes, aunque no sea conocida.

El propósito de una marca de fábrica es distinguir o diferenciar los productos de una persona

de otros productos en el mercado. Para cumplir ese propósito, la marca tiene que ser característica de los productos y debe identificarlos como únicos en el mercado. Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 623-624 (2007).

El derecho sobre una marca se adquiere por su uso en el comercio<sup>1</sup> o por su registro basado en la intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. Arts. 3 y 4 de la Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA secs. 223a y 223b. Por tanto, 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, *supra*, pág. 624.

Sin embargo, el derecho de exclusividad por primer uso tiene sus limitaciones. 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 un futuro. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, 131 DPR 21, 36 (1992). Tampoco se puede reclamar este derecho si ha dejado de utilizar, o ha abandonado, la marca o si esta última no crea una probabilidad de confusión al consumidor. *Íd.*

Conforme a la jurisprudencia local y la federal, las limitaciones antes mencionadas son manifestaciones de dos principios fundamentales del derecho marcario: promover la competencia en el sentido de proteger a los consumidores de confusión y monopolio, y proteger la reputación y la "plusvalía" (*goodwill*) que una

---

<sup>1</sup> Por "uso en el comercio" se entiende el "[u]so legal de buena fe de una marca en el comercio de Puerto Rico". Art. 1 de la Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA sec. 223(s).

marca haya obtenido. En otras palabras, tanto las marcas de fábrica como las de servicio, sirven el mismo propósito, esto es, identificar la fuente de los bienes o servicios, protegiendo la "plusvalía" (*goodwill*) del negocio y protegiendo a los consumidores desde el punto de vista que estos pueden distinguir entre productos que compiten entre sí. United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V., 140 S.Ct. 2298, 2302 (2020); Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 36; Park'n Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., 469 U.S. 189, 198 (1984). Véase, además, Arribas v. American Home, 165 DPR 598, 606 (2005); Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack Corp., 107 DPR 519, 524-526 (1978); J. Beléndez Solá, Inc. v. Rivera, 102 DPR 276, 278 (1974).

A tales efectos, el titular registral o dueño de una marca tiene a su disposición varios mecanismos de protección. El Artículo 26 de la Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA sec. 223(w), establece los remedios disponibles por violaciones al derecho marcario:

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<sup>2</sup>, orden de incautación, daños y/o**

<sup>2</sup> En Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014), el Tribunal Supremo hizo una distinción entre el *injunction* estatutario y el tradicional. Resolvió que, debido a su naturaleza, el *injunction* estatutario requiere un tratamiento

**cualquier otro remedio que en derecho proceda.**

[Énfasis nuestro.]

El titular registral también puede obtener órdenes provisionales *ex parte* que decreten el cese del uso de la marca hasta que se ventile el caso y órdenes *ex parte*, y sin previo pago de fianza, para el embargo preventivo e incautación de los artículos a los que el infractor hubiese adherido la marca. Art. 30 de la Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA sec. 224.

Una parte que solicita un *injunction* por infracción de marca de fábrica o servicio tiene que demostrar lo siguiente para poder prevalecer: 1) que el nombre de determinado producto o servicio sobre el cual desea la exclusividad es protegible o está sujeto a ser apropiado por quien lo reclama; 2) que él fue el que primero lo utilizó en conexión con su producto o servicio en Puerto Rico; 3) que existe una probabilidad de confusión al consumidor entre su marca y la del demandado; y 4) 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 lo pertinente al caso que nos ocupa, el Artículo 3 de la Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA sec. 223(c), establece que no son registrables las siguientes marcas:

[...]

(4) Palabras descriptivas de los bienes o servicios en los cuales se usa, a menos que hayan adquirido significación secundaria.

(5) Palabras para indicar el género de los bienes o servicios en los cuales se usa.

---

especial, enmarcado dentro de un examen o escrutinio judicial menos riguroso. *Íd.*, pág. 497. Véase, además, CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 409 (2010).

[...]

(8) Una marca que sea igual o similar y que pueda causar probabilidad de confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios con otra marca registrada o que se esté utilizando en el comercio en Puerto Rico 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 de Puerto Rico.

[...]

La determinación de si una marca es elegible a ser protegida bajo el derecho marcario depende, además, de la categoría a la que dicha marca pertenece. Existen cuatro categorías de marcas, a saber: (1) las arbitrarias o imaginables, (2) las sugestivas, (3) las descriptivas y (4) las genéricas. Federation Des. Ind. v. Ebel, *supra*, pág. 624; Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 37; Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 DPR 313, 326-327 (1986). Véase, además, *Lanham Trade-Mark Act*, 15 U.S.C.A. sec. 1052; United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V., *supra*; Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 768 (1992).

En primer lugar, las marcas arbitrarias o imaginables no guardan relación alguna con el producto que identifican. En el caso de las marcas imaginables, estas emplean palabras inventadas que no existen en nuestro lenguaje porque carecen de definición en los diccionarios. Ejemplo de ello son las marcas Xerox y Kodak. Federation Des. Ind. v. Ebel, *supra*, pág. 624; Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 37.

Por otro lado, las marcas arbitrarias consisten de palabras ordinarias o comunes utilizadas para identificar ciertos productos, aun cuando no existe relación alguna entre el producto y el nombre de la

marca. Ejemplos de ello lo son *Dove* (ave) o *Ivory* (color) en referencia a los jabones. Federation Des. Ind. v. Ebel, *supra*, págs. 624-625; Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, págs. 37-38.

De otra parte, las marcas sugestivas requieren el uso de la imaginación del consumidor sobre alguna característica del producto. Federation Des. Ind. v. Ebel, *supra*, pág. 625; Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 38; Colgate-Palmolive v. Mistolín, *supra*, pág. 327. En Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, y reiterado en Federation Des. Ind. v. Ebel, *supra*, el Tribunal Supremo de Puerto Rico utilizó como ejemplo el uso de la marca "Caesars Palace" para un hotel, con el propósito de señalar la opulencia del nombre.

Las marcas arbitrarias o imaginables y las sugestivas están sujetas a protección para el uso exclusivo del que las reclama. Por el contrario, las marcas descriptivas, las cuales identifican características o cualidades de un producto o servicio, sólo pueden ser utilizadas con exclusividad cuando han adquirido un significado secundario en el mercado. Federation Des. Ind. v. Ebel, *supra*, pág. 625; Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 38.<sup>3</sup> A manera de ejemplo, en Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 38, el Tribunal Supremo expresó que, las siguientes marcas han sido catalogadas como descriptivas: *Café Rico*; *Dry Fry*, usado como marca de un roseador para freír sin aceite; y *Nu-Enamel*, para

---

<sup>3</sup> "Se obtiene el significado secundario cuando el consumidor asocia la marca con los bienes de un producto en particular". Federation Des. Ind. v. Ebel, *supra*, pág. 625; Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 38. Véase, además, Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, 91 DPR 372, 387 (1964).

esmalte de uñas. Véase, además, Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, *supra*, pág. 385.

Finalmente, las marcas genéricas hacen referencia al género o clase dentro del cual el producto particular es un espécimen. Las marcas genéricas no son registrables, aun si adquieren un significado secundario. Incluso, una marca inicialmente identificada como arbitraria o imaginable se puede convertir en genérica debido al uso generalizado de la misma. Es decir, cuando la mayoría de los consumidores le otorgan un significado primario a dicha marca con relación al producto que representa, el término se convierte en uno genérico, por lo que no puede utilizarse de forma exclusiva por una sola persona. Tal es el caso de los términos aspirina, "export soda" y "thermos". Federation Des. Ind. v. Ebel, *supra*, pág. 625; Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 39.

Según antes expresado, nuestra última instancia en Derecho puertorriqueño ha reconocido que el derecho propietario de una marca le pertenece al que primero la utilice en conexión con su producto en la jurisdicción que ofrece la protección jurídica. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 42. Ahora bien, para que exista una violación a ese derecho propietario de marca, la marca utilizada posteriormente por otra persona tiene que crear una probabilidad de confusión al consumidor con respecto a la marca protegida. *Íd.*

Para determinar si existe probabilidad de confusión al comprar un producto, el criterio a seguir es la creencia de un comprador prudente y razonable. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 43;



Fonalledas v. Las Monjas Dairy Corp., 63 DPR 87, 91-92 (1944). No es suficiente la mera posibilidad de confusión. Se requiere que la confusión sea una probable. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 44.

La determinación sobre la existencia de probabilidad de confusión entre dos productos o servicios es un concepto relativo basado en las circunstancias de cada caso en particular y en el balance que se realice de los factores o criterios desarrollados jurisprudencialmente. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 45. Algunos de estos criterios son: 1) la fuerza de la marca o su distintivo; 2) la similitud entre las marcas; 3) similitud de los productos o servicios; 4) la intención del segundo usuario al adoptar la marca de servicio; y 5) evidencia de confusión actual o real. *Íd.*

La "fuerza" de una marca depende de su distintivo o la tendencia de identificar los servicios ofrecidos bajo una marca como pertenecientes a, o provenientes de, una fuente en particular. Por tanto, la evidencia de que la marca es extensamente utilizada por terceros en la misma industria es altamente relevante para demostrar la "debilidad" de una marca o su falta de distintivo. Mientras más "débil" sea la marca menos probable es la confusión. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, págs. 45-46; Sun Banks of Fla. v. Sun Fed. Sav. & Loan, 651 F.2d 311, 315 (5to Cir. 1981). La marca "fuerte" tiene un mayor alcance de protección, mientras que la protección de una marca "débil" se limita a evitar que productos o servicios

estrechamente relacionados utilicen marcas similares.  
*Íd.*

Para que se establezca una probabilidad de confusión, es necesario que exista una similitud de las marcas. Empero, este factor, por sí solo, no ocasiona dicha confusión. El grado de similitud entre las marcas se determina comparando la totalidad de ambas marcas. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 47; Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, *supra*, pág. 395. Estas no tienen que ser idénticas para que se configure una infracción de marca; basta que la parte sustancial o dominante de la marca sea imitada o copiada. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 47; Gilbert/Robinson v. Carrie Beverage-Missouri, 758 F.Supp. 512, 523 (E.D. Mo. 1991); Jordan K. Rand, Ltd. v. Lazoff Bros. Inc., 537 F. Supp. 587, 595 (DPR 1982).

Añadir un nombre a una marca idéntica a la otra usualmente no destruye o elimina la probabilidad de confusión. Empero, si el nombre es tan conocido que se convierte en la parte dominante de la marca, puede que elimine la probabilidad de confusión, no tan sólo del origen sino de afiliación o conexión. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, págs. 47-48. Lo anterior dependerá de la fuerza de la parte principal de la marca y del distintivo del nombre añadido. *Íd.*

Es necesario, además, considerar la proximidad del mercado y territorio a los que van dirigidos los dos productos o servicios. Los productos o servicios, así como sus mercados, no tienen que ser idénticos, pero sí lo suficientemente similares como para hacer creer al público que ambos tienen un origen o

afiliación común. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 48.

Otro factor relevante que se debe considerar para establecer la probabilidad de confusión es la intención del segundo usuario en adoptar una marca con el propósito de engañar al público para obtener beneficio de la reputación de su competidor. Empero, este factor pierde importancia si otros hechos demuestran que no hay tal confusión. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 49.

De otra parte, evidencia de confusión actual, aunque constituiría la mejor evidencia para demostrar que existe una probabilidad de confusión, no es necesaria para demostrar infracción de marcas. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 49; American Intern. Group v. American Intern. Bank, 926 F.2d 829, 832 (9no Cir. 1991); Sun-Fun Products v. Suntan Research & Development, 656 F.2d 186, 191 (5to Cir. 1981).

#### **IV. Aplicación del Derecho a los Hechos**

La parte apelante alega en su recurso que el Tribunal de Primera Instancia erró al "disecar" la marca "Cut Butcher Shop" y omitir de su análisis los componentes "Butcher Shop", a pesar de que es reconocido que las marcas deben evaluarse en su totalidad y de la manera en que son utilizadas en el comercio. La parte apelante sostiene que la frase "Cut Butcher Shop", en su todo, es una meramente descriptiva de servicios de carnicería y, por tanto, no es susceptible de protección marcaria. Además, siendo una marca descriptiva, argumenta que esta no ha adquirido significación secundaria en el mercado.

Finalmente, la parte apelante aduce que el foro primario erró al determinar que mediante el uso de "The Cut by Selectos", existe la probabilidad de generar confusión respecto a la designación "Cut Butcher Shop", pues entiende que ambas crean impresiones comerciales diferentes, identifican bienes y servicios distintos. Apuntala además que la marca "Butcher Shop" es débil y merece menos grado de protección, y que ambas marcas utilizan canales de distribución y mercadeo distintos y son dirigidas a tipos diferentes de consumidores.

Por otro lado, la parte apelada alega que, la marca "CUT" es inherentemente distintiva, sugestiva y fuerte, pues esta tiene un derecho propietario sobre la misma, por su primer uso, y existe probabilidad de confusión con la marca de la parte apelante. Además, la parte apelada aduce que ambas marcas son similares al considerar la totalidad de las circunstancias, incluyendo el hecho de que ambas se utilizan en conexión con la oferta y venta de productos y servicios en la industria de la carnicería, y que la parte apelante adoptó su marca a sabiendas de la marca "CUT".

Para determinar la procedencia del *injunction* procede evaluar si el nombre "Cut Butcher Shop" es protegible, si la parte apelada fue quien primero lo utilizó en conexión con su producto o servicio de carnicería en Puerto Rico y si existe una probabilidad de confusión al consumidor entre su marca y la de la parte apelante. Véase, Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 37. Para esto último será necesario

emplear el criterio de un comprador prudente y razonable. *Íd.*, pág. 43.

En primer lugar, coincidimos con la interpretación del foro apelado a los efectos de que la marca "Cut Butcher Shop", en conexión con el comercio de servicios y productos de carnicería en Puerto Rico, cae dentro de la categoría de marcas sugestivas. Si bien la frase "Butcher Shop" es descriptiva, lo cierto es que cuando se examina como un todo junto con la palabra "Cut", a saber, "Cut Butcher Shop", nos encontramos ante un nombre o marca sugestiva que requiere el uso de la imaginación del consumidor sobre alguna característica del producto. Federation Des. Ind. v. Ebel, *supra*, pág. 625; Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*; Colgate-Palmolive v. Mistolín, *supra*. Lo anterior, debido a los distintos significados de la palabra "Cut" en distintos contextos, no solo en el de carnicería, sino también en el idioma inglés como en español, lo cual exige un esfuerzo en la imaginación del consumidor para identificar el producto y su origen.

Toda vez que la marca "Cut Butcher Shop" es sugestiva, es forzoso concluir que la misma es registrable. Además, por ser una marca sugestiva y no descriptiva, no procede discutir si la misma ha adquirido una significación secundaria.

De otra parte, según surge de las estipulaciones de hechos de las partes y las determinaciones de hechos del tribunal, resulta incontrovertible el hecho de que la parte apelada fue quien primero utilizó la marca "Cut" en conexión con el comercio de servicios y productos de carnicería en Puerto Rico, allá para el

año 2017. Por el contrario, no fue hasta el año 2019, que la parte apelante comenzó a utilizar la designación "The Cut by Selectos" en conexión con el comercio de servicios y productos de carnicería en Puerto Rico. Por tanto, la marca "Cut" no solo es registrable, sino que la parte apelada tiene derecho propietario sobre la misma por ser quien primero la utilizó en conexión con el comercio de servicios y productos de carnicería en Puerto Rico, por lo que puede acogerse a las protecciones que provee la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, *supra*.

Ahora bien, procede determinar si el uso posterior de la designación "The Cut by Selectos" crea una probabilidad de confusión en el consumidor en cuanto al origen de dichos bienes o servicios con relación a la marca "Cut Butcher Shop" de la parte apelada. Para esto resulta necesario emplear el criterio de un comprador prudente y razonable. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 43; Fonalledas v. Las Monjas Dairy Corp., *supra*.

Toda vez que las partes decidieron someter el caso a base de las estipulaciones de hechos y de documentos contenidas en su moción conjunta por tratarse de una controversia de Derecho, al igual que el foro apelado no habremos de considerar los criterios de intención de la parte apelante al adoptar su marca y de confusión actual o real. Por el contrario, enfocaremos nuestra evaluación en la fuerza de la marca, la similitud entre las marcas y la similitud de los productos o servicios.

Evidencia de confusión actual, aunque constituiría la mejor evidencia para demostrar que

existe una probabilidad de confusión, no es necesaria para demostrar infracción de marcas. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 49; American Intern. Group v. American Intern. Bank, *supra*; Sun-Fun Products v. Suntan Research & Development, *supra*. Basta con que la confusión sea una probable. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 44. Asimismo, la determinación sobre la existencia de probabilidad de confusión entre dos productos o servicios es un concepto relativo basado en las circunstancias de cada caso en particular y en el balance que se realice de los factores o criterios desarrollados jurisprudencialmente. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 45. En esencia, ningún factor de por sí es decisivo.

En las dos imágenes comerciales en cuestión, a pesar de la diferencia en el uso de tipografía y otros aspectos de diseño, se resalta prominentemente la palabra "Cut" en conexión con la venta de servicios y productos de carnicería en Puerto Rico. El hecho de que la designación de la parte apelante contenga el "house mark" de Selectos en su parte inferior derecha, no hace que se distinga inequívocamente de la designación de la parte apelada e impida toda probabilidad de confusión. Tampoco el hecho de que uno de los logos haga referencia a "Prime Meats" y otro a "USDA Choice".

Al estudiar cuidadosamente los nombres y las imágenes comerciales de ambos negocios, la similitud entre las marcas, servicios y productos es palpable. Ambos negocios mercadean la venta de exactamente el mismo producto (carne), independientemente de que

estos sean "prime meats" o "USDA choice". Además, lo hacen bajo la prominente insignia de la palabra "Cut". Por eso, ambas marcas son lo suficientemente similares como para hacer creer al público que ambos productos tienen un origen o una afiliación común.

Lo anterior es contrario a los dos principios fundamentales del derecho marcario, a saber, promover la competencia en el sentido de proteger a los consumidores de confusión y monopolio, y proteger la reputación y la "plusvalía" (*goodwill*) que una marca haya obtenido. United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V., *supra*; Posadas de P.R. v. Sands Hotel, *supra*, pág. 36; Park'n Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., *supra*. Véase, además, Arribas v. American Home, *supra*; Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack Corp., *supra*; J. Beléndez Solá, Inc. v. Rivera, *supra*.

En cuanto al factor de la fuerza de cada una de las marcas, a saber, la tendencia de identificar los servicios ofrecidos bajo una marca como pertenecientes a, o provenientes de, una fuente en particular, coincidimos con el análisis del foro apelado a los efectos de que este factor no es determinante en este caso. Ello, pues la parte apelada comenzó a utilizar su marca a penas en el año 2017 y la parte apelante en el año 2019.

Por lo anterior, luego de realizar un balance de los factores o criterios desarrollados jurisprudencialmente, concluimos que el uso de la designación "The Cut by Selectos" por la parte apelante en conexión con el comercio de servicios y productos de carnicería en Puerto Rico crea una



probabilidad de confusión en el consumidor prudente y razonable. Ante estas circunstancias, siendo que la parte apelada tiene un derecho propietario sobre la marca "Cut Butcher Shop", el uso de la designación "The Cut by Selectos" por la parte apelante viola el derecho marcario de la parte apelada.

**V. Disposición del Caso**

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia apelada y, como consecuencia, se deja sin efecto la orden de paralización emitida en este caso.

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

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones