

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL II

FABIO PIÑEDA PÉREZ

Apelante

v.

PANADERÍA BARCELONA
INC. Y OTROS

Apelada

KLAN202000328

APELACIÓN
procedente del
Tribunal de Primera
Instancia, Sala
Superior de
Bayamón

Civil Núm.:
BY2019CV06835

Sobre:
Violación de derechos
marcaríos, daños y
perjuicios, entredicho
provisional, e
injunción preliminar
y permanente.

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró.

Jiménez Velázquez, jueza ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2020.

La parte apelante, señor Fabio Piñeda Pérez, instó el presente recurso el 25 de junio de 2020.¹ En este solicita que revisemos la *Sentencia* emitida el 19 de mayo de 2020, y notificada el 20 de mayo de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.² Mediante el referido dictamen, el foro primario acogió la solicitud presentada por la parte apelada, Panadería Barcelona, Inc. y otros, y desestimó la demanda instada por señor Fabio Piñeda Pérez,

¹ El 20 de agosto de 2020, emitimos una *Resolución* en el presente caso, en la que ordenamos su consolidación con el caso KLAN202000436, por estar relacionados. Posteriormente, mediante una *Sentencia* de 29 de octubre de 2020, desestimamos, por razón de duplicidad, el caso KLAN202000436, puesto que era el segundo recurso de apelación en el que la parte apelante impugnó la misma sentencia, con planteamientos idénticos a los del presente recurso.

² Debido a los efectos de la pandemia del coronavirus sobre Puerto Rico, el Tribunal Supremo emitió varias resoluciones para extender los términos para la presentación de los escritos judiciales ante los tribunales que vencían entre el 16 de marzo y el 7 de junio de 2020, sería extendida hasta el 8 de junio de 2020. Luego, el Tribunal Supremo prorrogó la fecha de presentación al 15 de julio de 2020. *In re: Medidas Judiciales ante situación de emergencia de salud por el Covid-19*, EM-2020-12 sobre Extensión de Términos Judiciales, 22 de mayo de 2020.

por no existir una reclamación que justificara la concesión de un remedio.

Tras examinar el escrito de apelación, la oposición, los documentos unidos a los mismos y la transcripción de la prueba oral vertida en la vista en su fondo, confirmamos la *Sentencia* apelada.

I

El 21 de noviembre de 2019, el señor Fabio Piñeda Pérez (señor Piñeda o demandante) presentó una *Demanda Jurada* en contra de la Panadería Barcelona, Inc. y Barcelonas Coffee, Inc. (en conjunto, parte demandada) por una supuesta infracción a su derecho propietario sobre la marca *Barcelona*. El demandante alegó que, desde el 1 de junio de 1985, ha utilizado la marca *Barcelona* en el comercio de Puerto Rico para ofrecer servicios de panadería, cafetería y restaurante. Así que, dado a su uso continuo e ininterrumpido, arguyó que tenía el derecho de excluir a otros de la utilización de su presunta marca, lo que, a su vez, le confería un interés propietario sobre esta.³

Asimismo, indicó que había advenido en conocimiento de que la parte demandada, sin autorización, intencionalmente y de mala fe, comenzó a promocionar y a operar dos establecimientos — uno en Guaynabo y otro en Bayamón — con servicios idénticos a los del demandante, en los que también utilizaba el nombre *Barcelona*. Según adujo, el uso del nombre *Barcelona* por parte de la parte demandada causaba la probabilidad de confusión y engaño al público consumidor en cuanto al origen de los servicios ofrecidos, puesto que el cliente asociaba el nombre con la publicidad y promoción de la actividad comercial del señor Piñeda. Por tanto, el demandante articuló que los actos llevados a cabo por la parte demandada constituían una

³ Puntualizó que el 8 de abril de 2019, presentó dos solicitudes de inscripción ante el Departamento de Estado de Puerto Rico de la marca *Barcelona Bakery & Deli*; una con el propósito de identificar servicios de cafetería y restaurante, servicios de restaurantes con sándwiches, servicios de preparación de alimentos y preparación de alimentos y bebidas; y la otra, para identificar servicios de venta de confeccionaría al detal. Véase, *Demanda*, Apéndice del recurso, pág. 3.

infracción de derechos marcarios, a la luz de la *Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico*, Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA sec. 223 *et seq.*

Por ello, el señor Piñeda solicitó los siguientes remedios: 1) que se expidiera una orden de entredicho provisional y de *injunction* preliminar y permanente, que decretara el cese y desista del uso del nombre *Barcelona* por la parte demandada, así como la remoción de todo anuncio o propaganda relacionada y la incautación de los artículos sobre el cual la parte demandada hubiera fijado dicho nombre; 2) que se le impusiera el pago por los daños sufridos; 3) que se fijara la cuantía de los daños a razón de tres veces la ganancia percibida por la parte demandada y las pérdidas del señor Piñeda; y 4) el pago por las costas, gastos y honorarios de abogado.

La vista de *injunction* se celebró los días 10 y 13 de enero de 2020, y 5 de febrero de 2020. Durante la vista, las partes estipularon, en cuanto a su autenticidad, cincuenta y siete (57) documentos.⁴

⁴ La prueba estipulada fue la siguiente: **Exhibit 1**, copia de contrato de compraventa, 17 de diciembre de 2016 (3 folios); **Exhibit 2**, certificación de la Oficina de Ingresos Municipales Departamento de Finanzas de Trujillo Alto, aprobado por Delfín Adorno Figueroa; **Exhibit 3**, documento del Departamento del Estado. Solicitud de registro de Barcelona Bakery & Deli, Class Núm. 35 (2 folios); **Exhibit 4**, documento del Departamento de Estado. Solicitud de registro de Barcelona Bakery & Deli, Class Núm. 43 (1 folio ambos lados); **Exhibit 5**, Artículo primerahora.com, 7 de noviembre de 2016; **Exhibit 6**, Artículo elvocero.com, 6 de noviembre de 2016 (3 folios); **Exhibit 7**, El Nuevo Día endi.com, 7 de noviembre de 2016 (5 folios); **Exhibit 8**, Artículo por Metro Puerto Rico, 7 de noviembre de 2016 (8 folios); **Exhibit 9 (a)**, página de Facebook del demandante, 8 de enero de 2020, 9:31 p.m. (7 folios); **Exhibit 9 (b)**, página de Facebook del demandante, 8 de enero de 2020, 9:28 p.m. (5 folios); **Exhibit 9 (c)**, página de Facebook del demandante, 8 de enero de 2020, 9:43 p.m. (5 folios); **Exhibit 10**, foto parte interior del local de la parte demandante; **Exhibit 11**, fachada y logo de Barcelona Panadería y Repostería, Caparra; **Exhibit 12**, fachada y logo Panadería Barcelona, San Patricio; **Exhibit 13**, menú de Barcelona, Caparra; **Exhibit 14**, menú a la carta de Barcelona, San Patricio; **Exhibit 15**, oferta de Thanksgiving de Barcelona, Jardines de Caparra, Bayamón; **Exhibit 16**, oferta de Navidad de Barcelona, Jardines de Caparra; **Exhibit 17**, copia carta de Hougland & Pámias, P.S.C., 8 de abril de 2019, dirigida a Emmanuel Lugo Quiñones (3 folios); **Exhibit 18**, copia de carta de 21 de junio de 2019, del Lcdo. Francisco J Villarrubia, dirigido al Lcdo. Samuel F. Pámias Portalatín (3 folios); **Exhibit 19**, copia de fotografía de *sticker* de Barcelona de Trujillo Alto en caja plástica; **Exhibit 20**, oferta de Navidad Barcelona Trujillo Alto; **Exhibit 21**, bolso color negro de Barcelona Trujillo Alto; **Exhibit 22** (a y b), *sticker* de Barcelona de San Patricio y *sticker* de Barcelona Caparra; **Exhibit 23**, “Registry of Corporations and Entities” (información corporativa de Panadería Barcelona, Inc. de Jardines de Caparra); **Exhibit 24**, “Registry of Corporations and Entities” (información corporativa de Barcelonas Coffee, Inc., San Patricio); **Exhibit 25**, página Facebook 2016, Barcelona Panadería y Repostería, 28 de septiembre de 2014; **Exhibit 26**, copia fotografía de la fachada Barcelona Caparra; **Exhibit 27**, copia fotografía de la fachada Barcelona de San Patricio (de día); **Exhibit 28**, copia fotografía de la fachada Barcelona de San Patricio (de noche); **Exhibit 29**; logo Barcelona Caparra; **Exhibit 30**, fotografía parte interior de Barcelona San Patricio, con horarios y menú a la carta; **Exhibit 31 (a)**, copia fotografía del interior de Barcelona San Patricio; **Exhibit 31 (b)**, copia fotografía del interior de Barcelona San Patricio con barra; **Exhibit 32**, copia fotografía del interior

La parte demandante inició su turno de prueba con el testimonio del señor Piñeda. Según su testimonio, este opera un negocio que se llama *Barcelona Bakery & Deli*. El testigo declaró que el establecimiento existe desde el 1985, pero que este lo adquirió mediante una compraventa realizada en diciembre de 1996. Indicó que el negocio se dedica a la venta de sándwiches, desayunos, almuerzos, *catering* y dulces de repostería.⁵

Señaló también que promociona su negocio a través de la prensa, las redes sociales y mediante intercambios en programas de televisión. Mencionó que invierte \$15,000.00 anuales en la promoción de su negocio; es decir, \$200,000.00 desde que lo adquirió. Añadió que su clientela cubre toda la Isla e, inclusive, personas que residen en los Estados Unidos. En general, el señor Piñeda describió que las ventas de su negocio eran “buenas”.⁶

Barcelona Caparra; **Exhibit 33**, copia fotografía desayuno Barcelona Caparra y San Patricio; **Exhibit 34**, copia fotografía de café de Barcelona San Patricio; **Exhibit 35**, copia fotografía de café barista Caparra y San Patricio; **Exhibit 36**, *sticker* de Barcelona Caparra en empaque de pan; **Exhibit 37 (a y b)**, fundas color marrón de Barcelona San Patricio; **Exhibit 38 (a y b)**, fundas color blanca de Barcelona Caparra; **Exhibit 39**, bolsa del empaque de pan de Caparra y San Patricio; **Exhibit 40**, copia de fotografía del pan y la bolsa blanca de empaque de Barcelona Caparra; **Exhibit 41**, copia fotografías del empaque de los dulces de Barcelona de San Patricio y Caparra; **Exhibit 42**, copia fotografía bolsa de pan y bolsa general de Barcelona San Patricio y Caparra; **Exhibit 43**, copia de fotografía de bolsa de papel color marrón; **Exhibit 44**, copia Notificación de Solicitud para Beneficios por Desempleo, Cargos Potenciales y Petición de Información sobre Cesantía, 11 de julio de 2015; **Exhibit 45**, copia del Aviso al último patrono sobre Determinación, 7 de febrero de 2016; **Exhibit 46**, copia carta 20 de julio de 2015, dirigida al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, firmada por Emmanuel Lugo; **Exhibit 47**, copia Certificado de Registro de Comerciante Panadería Barcelona Trujillo Alto, 1 de noviembre de 2016 a 28 de febrero de 2018, del Departamento de Hacienda; **Exhibit 48**, copia Certificado de Registro de Comerciante de Panadería Barcelona Trujillo Alto, 1 de abril de 2019 a 31 de marzo de 2021, del Departamento de Hacienda; **Exhibit 49**, copia Certificado de Patente Municipal del Municipio de Trujillo Alto de la Panadería Barcelona Trujillo Alto, 1 de julio de 2018 a 30 de junio de 2019; **Exhibit 50 (a)**, copia fotografía fachada Panadería Trujillo Alto, lado izquierdo; **Exhibit 50 (b)**, copia fotografía fachada Panadería Trujillo Alto, lado derecho; **Exhibit 51**, copia fotografía panes a colores con insignias de partidos; **Exhibit 52**, copia fotografía promoción Facebook de la nueva pizza 2013; y **Exhibit 53**, vaso plástico con logo de Barcelona.

Véase, *Minuta* de la vista del 10 de enero de 2020. Apéndice del recurso, págs. 87-92.

⁵ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 10 de enero de 2020, págs. 24-29.

⁶ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 10 de enero de 2020, págs. 30, 36-40.

En específico, mencionó que el nombre de la panadería es *Barcelona*.⁷ Sin embargo, las reseñas de los periódicos denominaban su negocio con el nombre de *Panadería Barcelona*, ubicada en Trujillo Alto.⁸

Por su parte, en el perfil de la página de Facebook, el negocio se designa como *Barcelona Bakery & Deli*. Al respecto, narró que el logo muestra el nombre *Barcelona* en letras más grandes que las de los vocablos *Bakery & Deli*. Añadió que en el referido perfil también aparece la dirección física del negocio, ubicado en Saint Just, Trujillo Alto. Según los comentarios que el señor Piñeda leyó de la página de la red social, los clientes expresaron satisfacción con el servicio y los productos de su negocio.⁹

Asimismo, el señor Piñeda describió la foto del logo estampado en el mostrador del interior de la panadería de la siguiente manera: *Barcelona* en letras más grandes y *Bakery & Deli* más pequeño en cursivo. A la derecha, dentro de dos hojas de espigas de trigo, lee *La casa de los quesitos* y abajo los servicios que se ofrecen, junto con el teléfono. Los bolsos para la venta dicen *Barcelona Bakery & Deli*.¹⁰

Por otra parte, señaló que el menú de la panadería indica, en la parte superior izquierda, *Barcelona*. Mientras, el menú de entremeses expresa *Panadería Barcelona*. En cambio, el menú que contiene las ofertas para fiestas de navidad dice *Barcelona Bakery & Deli*, y, en la promoción de ofertas para Acción de Gracias, se identifica a *Barcelona*.¹¹ De otro lado, la certificación de la patente de comercios

⁷ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 10 de enero de 2020, pág. 46.

⁸ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 10 de enero de 2020, págs. 41-45.

⁹ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 10 de enero de 2020, págs. 49-52, 59.

¹⁰ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 10 de enero de 2020, págs. 62-64.

¹¹ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 10 de enero de 2020, págs. 70, 74-77.

del municipio de Trujillo Alto, el negocio del señor Piñeda aparece registrado como *Panadería Barcelona*.¹²

A preguntas de su representación legal, el señor Piñeda indicó que los servicios que ofrece la parte demandada, al manejar los nombres de *Barcelona Panadería y Repostería*, en Bayamón, y de *Barcelona Coffee & Bistro*, en Guaynabo, son los mismos que ofrece su negocio en Trujillo Alto. En relación con ello, aseveró que no tiene relación con alguno de esos otros establecimientos, así como tampoco autorizó a persona alguna utilizar el nombre de *Barcelona*.¹³

Tras leer los comentarios negativos expuestos en las páginas de los perfiles sociales de esos otros establecimientos, el señor Piñeda expresó su preocupación de la reacción de las personas que leyeran tales comentarios. Particularmente, manifestó que “pensó” que podían confundir esos locales con el suyo en Trujillo Alto. De hecho, declaró que le solicitó a su abogado que enviara a la parte demandada una carta para que cesara de utilizar el nombre de *Barcelona* porque “entendía” que le perjudicaba el hecho de que esos negocios — que, a su juicio, brindaban un mal servicio — tuvieran el mismo nombre que el suyo. Recalcó que la utilización del mismo nombre provocaba confusión en el cliente. Al respecto, relató que en una ocasión un cliente hizo una orden por teléfono a su negocio en Trujillo Alto, que el propio cliente le dijo que estaba dirigida al establecimiento de Bayamón.¹⁴

En el contrainterrogatorio, el señor Piñeda, sin embargo, admitió que no existía documento alguno mediante el cual se le hubiera transferido a su favor el uso del nombre *Barcelona*. Este adquirió en el

¹² Transcripción de la prueba oral durante la vista del 10 de enero de 2020, pág. 28.

¹³ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 13 de enero de 2020, págs. 117-118.

¹⁴ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 13 de enero de 2020, págs. 121-125.

1996 el negocio en marcha, bajo el nombre social de *Panadería y Repostería Barcelona*. El señor Piñeda indicó que solicitó al Departamento de Estado el registro de la marca *Barcelona Bakery & Deli*, pero todavía no estaba inscrita a su favor.¹⁵

Igualmente, el demandante aceptó que en la página de la red social Facebook de *Barcelona Bakery & Deli*, la frase *La Casa de los Quesitos* ostenta un mayor tamaño que el nombre del negocio.¹⁶ Del mismo modo, reconoció que, en el exterior de su negocio, localizado en Saint Just, Trujillo Alto, en cada esquina, tiene un letrero con letras verticales que leen panadería.¹⁷

En lo concerniente a la promoción de su negocio, el señor Piñeda admitió que los intercambios en los programas de televisión comenzaron en el 2016, con motivo de las elecciones generales. En ese entonces, presentó unos panes de colores con las insignias de los partidos políticos, pero el producto no hacía referencia a su presunta marca. Por igual, aceptó que el pan se empaca en bolsas genéricas.¹⁸ Mientras, los dulces de panadería se embalan en una caja a la que se le adhiere una pegatina (*sticker*) que muestra el nombre de *Barcelona Bakery & Deli*.¹⁹

Además, señaló que conoció de los establecimientos de la parte demandada en el 2018, pero no se comunicó con ellos sino hasta que, en abril de 2019, su abogado cursó a dicha parte la carta de cese y desista. El demandante reiteró que “entendía” que el uso del nombre de *Barcelona* por parte de los demandados le podía perjudicar, debido

¹⁵ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 13 de enero de 2020, págs. 146-149.

¹⁶ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 13 de enero de 2020, pág. 177.

¹⁷ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 13 de enero de 2020, págs. 169-170.

¹⁸ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 13 de enero de 2020, pág. 173.

¹⁹ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 13 de enero de 2020, pág. 203.

a que creaba confusión en los clientes respecto al origen de los servicios.²⁰

También se admitió y marcó la prueba documental de la parte demandante, consistente de nueve (9) documentos²¹ y doce (12) videos. Estos últimos, sujetos a su valor probatorio.²²

Por la parte demandada, se admitieron y marcaron dos (2) documentos.²³ Además, como prueba ofrecida por dicha parte, pero no admitida, se identificaron otros dos (2) documentos.²⁴

Por último, se presentó el testimonio del señor Emmanuel Lugo Quiñones, testigo hostil.

El señor Emanuel Lugo Quiñones es el propietario de los establecimientos *Barcelona Panadería y Repostería*, en Bayamón, y

²⁰ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 13 de enero de 2020, págs. 205 y 208.

²¹ La prueba de la parte demandante fue la siguiente: **Exhibit 1** (antes Id. 1), fotografía de la parte exterior de la panadería Barcelona; **Exhibit 2** (antes Id. 2), menú de almuerzos de lunes a viernes de Barcelona Trujillo Alto; **Exhibit 3** (antes Id. 3), menú de Barcelona de bandejas de entremeses; **Exhibit 4** (antes Id. 4) oferta del Día de Acción de Gracias de Barcelona; **Exhibit 5**, imagen proyectada en la pared (fotografía digital); **Exhibit 7 (a)**, páginas de perfil de Facebook de Barcelona Panadería y Repostería de Bayamón, 8 de enero de 2020 (2 folios); **Exhibit 7 (b)**, páginas de Facebook de Barcelonas Coffee de San Patricio, 8 de enero de 2020 (3 folios); **Exhibit 7 (c)**, páginas de Facebook de Barcelona Panadería y Repostería de Bayamón, 8 de enero de 2020 (28 folios); y **Exhibit 8**, mapa identificando la localización de las tres panaderías Barcelona. *Id.*; *Minuta* de la vista de 13 de enero de 2020. Apéndice del recurso, págs. 93-95.

²² Esta prueba documental de la parte demandante se marcó de la siguiente manera: **Exhibit 6 (a)**, video del 24 de noviembre de 2016. Programa Viva la Tarde; **Exhibit 6 (b)**, video del 14 de diciembre de 2016. Reportaje en programa Viva la Tarde; **Exhibit 6 (c)**, video del 22 de marzo de 2018. Programa Día a Día de Raymond Arrieta, Sección de Plinia; **Exhibit 6 (d)**, video del 31 de enero de 2019. Programa de Plinia anunciando los quesitos de corazones; **Exhibit 6 (e)**, video del 14 de febrero de 2019. Programa Día a Día de Raymond Arrieta, Sección Shoripan en la panadería; **Exhibit 6 (f)**, video del 19 de septiembre de 2019. Sección Panadería Shoripan del Programa Día a Día; **Exhibit 6 (g)**, video del 4 de febrero de 2017. Sección de Plinia del Programa Día a Día; **Exhibit 6 (h)**, video del 1 de febrero de 2018. Panadería Shoripan del Programa Día a Día; **Exhibit 6 (i)**, video del 8 de febrero de 2018. Programa Día a Día, Sección de Plinia; **Exhibit 6 (j)**, video del 22 de marzo de 2018. Programa Día a Día, Sección de "Coffee Break"; **Exhibit 6 (k)**, video del 19 de octubre de 2018. Sección Panadería Shoripan del programa Día a Día; **Exhibit 6 (l)**, video del 25 de octubre de 2018. Sección Panadería Shoripan del Programa Día a Día. *Id.*, págs. 93-94.

²³ La prueba documental de la parte demandada consistió en: **Exhibit 1 (a) antes Id. 2 (a)**, página de Facebook de Barcelona Bakery & Deli de Trujillo Alto (2 folios); **Exhibit 1 (b) antes Id. 2 (b)**, página de Facebook de Barcelona Bakery & Deli de Trujillo Alto (2 folios). *Id.*, pág. 94.

²⁴ Como prueba ofrecida y no admitida por la parte demandada, quedó unida: **Identificación 1**, fotocopia de la solicitud para el registro de nombre comercial Barcelona Bakery & Deli, Núm. 228471-99-1; **Identificación 2 (c)**, *sticker* La Casa de los Quesitos, Barcelona Bakery & Deli. *Id.*, pág. 95.

Barcelona Coffee & Bistro, en Guaynabo. Declaró que utiliza el nombre *Barcelona* desde el 2014 (mayo o junio), con el local de Bayamón. El negocio de Guaynabo comenzó a operar en diciembre de 2018. Sus establecimientos se dedican a la venta de desayunos, almuerzos y cenas.²⁵

El señor Lugo Quiñones indicó que conoció de la existencia del negocio del señor Piñeda en el 2015, cuando el Departamento del Trabajo le notificó que un empleado — que trabajó para el negocio de Trujillo Alto — había solicitado los beneficios del desempleo.²⁶

Desfilada la prueba del demandante, la representación legal de la parte demandada presentó en sala una moción de desestimación contra la prueba o de *non-suit*, en la que solicitó que se denegara la petición de interdicto. El foro primario concedió un término a las partes para presentar por escrito sus argumentaciones en cuanto a dicha solicitud.²⁷

Entretanto, el 14 de enero de 2020, la parte demandada presentó una *Solicitud de desestimación*, por el fundamento de que la demanda no exponía una reclamación que justificara la concesión de un remedio. De entrada, explicó que existía una infracción al derecho propietario de una marca únicamente si la marca utilizada posteriormente por un competidor creaba una probabilidad de confusión al consumidor con respecto a la marca. Luego, argumentó que el señor Piñeda no había comercializado el nombre *Barcelona* de manera continua y uniforme, así como tampoco fuera de los límites territoriales de Saint Just, Trujillo Alto. Por ello, razonó que no existía posibilidad de confusión en el consumidor respecto a la presunta marca, lo que le impedía al señor Piñeda reclamar su uso exclusivo.

²⁵ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 13 de enero de 2020, págs. 223-227.

²⁶ Transcripción de la prueba oral durante la vista del 5 de febrero de 2020, pág. 252.

²⁷ Véase, *Minuta* de la vista de 5 de febrero de 2020. Apéndice del recurso, pág. 96.

Añadió que, para el año 2013, el demandante promocionaba su negocio solamente a través de la red social Facebook. Allí, identificaba el establecimiento como *La Casa de los Quesitos Barcelona, Bakery & Deli*. Puntualizó que el nombre y el logo utilizado por el señor Piñeda en el perfil de dicha red social destacaba como elemento predominante la frase *La Casa de los Quesitos*, sobre el nombre de *Barcelona*.

Aseveró que, en el año 2016, el demandante intentó comercializar el nombre *Barcelona Bakery & Deli* en un programa de televisión, pero presentó bizcochos y panes de colores que no tenían el logo de la presunta marca, sino las insignias de los partidos políticos por tratarse de un año de elecciones. Por ello, arguyó que se trató de productos no recurrentes, que de manera alguna conectaban el nombre *Barcelona* con la fuente del servicio. Por tanto, razonó que, aún en el supuesto de que el señor Piñeda hubiera comercializado el nombre, su derecho estaría restringido a la comunidad donde opera su negocio; esto es, en Saint Just, Trujillo Alto.

Incluso, la parte demandada enfatizó que desde el 2014 — cuando esta estableció la *Panadería Barcelona, Inc.* (en Bayamón), que luego expandió en el 2018, con la apertura de *Barcelonas Cofee, Inc.* (en Guaynabo) — ha existido un uso simultáneo del nombre *Barcelona*, sin que el demandante hubiera hecho gestión alguna para impedir su uso.

Por último, adujo que los logos que representaban los negocios de cada parte litigante tenían colores, diseños, fuentes y otros elementos distinguibles, que no creaban posibilidad alguna de confusión en el consumidor con respecto a la presunta marca *Barcelona*. Así, sostuvo que, a base de los hechos probados hasta ese momento, el demandante no tenía derecho a la concesión de remedio alguno a su favor.

El 24 de febrero de 2020, la parte demandada presentó, además, una *Petición de Non-Suit (Memorando)*, en el que solicitó que se

denegara la solicitud de interdicto y que, además, se desestimara la demanda. Al respecto, alegó que la prueba testifical y documental desfilada por el señor Piñeda durante la vista había sido una especulativa, con hechos que no cumplieron con la carga probatoria de demostrar alguna probabilidad de confusión a los consumidores entre el nombre de su negocio y el de la parte demandada. Resaltó que la prueba había establecido que el señor Piñeda ni siquiera había utilizado de forma consistente el nombre *Barcelona*, pues se ha referido a su negocio como *Barcelona Bakery & Deli*, *Panadería Barcelona*, *Repostería Barcelona*, *Barcelona Bakery* y *La Casa de los Quesitos*. Indicó que tampoco se había probado que el establecimiento del demandante ofreciera servicios fuera de la zona rural de Saint Just, Trujillo Alto.

Finalmente, la parte demandada adujo que el señor Piñeda no demostró haber sufrido daño irreparable alguno que debiera compensarse con la concesión del remedio interdictal. Además, la parte demandada incorporó los argumentos esgrimidos en su *Solicitud de desestimación* para reiterar su petición de desestimación de la demanda.

Por su parte, el 24 de febrero de 2020, el señor Piñeda presentó su *Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación al Amparo de la Regla 39.2 (c)*. Expresó que la prueba había demostrado que el nombre *Barcelona* había sido utilizada en el mercado de Puerto Rico desde el año 1985, por sus antecesores en interés, para identificar los servicios del demandante y, a partir del año 1996, por el propio demandante. Comentó que había utilizado el nombre *Barcelona* de manera consistente, en combinación con distintos términos genéricos para identificar los servicios ofrecidos. Asimismo, alegó haber demostrado que había mercadeado el nombre *Barcelona* mediante publicidad en diversos medios de comunicación de cobertura nacional e internacional, que

incluía cadenas televisivas locales e internet; todo, antes de que la marca comenzara a ser utilizada en el 2014 por la parte demandada.

A su vez, el señor Piñeda señaló que *Barcelona* es una marca de palabra, y no una marca de diseño o imagen comercial. Por tanto, arguyó que no eran relevantes los colores o elementos visuales o gráficos que se utilizaran en conexión con esta. Así, puntualizó que la presencia de los términos genéricos *Bakery & Deli*, *Panadería y Repostería*, y *Coffee & Bistro*, en unión al nombre *Barcelona*, no eliminaba o disminuía la probabilidad de confusión de los consumidores entre su negocio y el de la parte demandada. Enfatizó que, dada la similitud de los nombres y los servicios ofrecidos por ambas partes litigantes, existía probabilidad de confusión en el consumidor. A base de lo anterior, dedujo que procedía la concesión del remedio interdictal, que se denegara la solicitud de desestimación instada por la parte demandada y que se ordenara la continuación de los procedimientos.

Posteriormente, el 27 de febrero de 2020, el señor Piñeda instó su *Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación*. En ella, reiteró que el nombre *Barcelona* comenzó a utilizarse en Puerto Rico en el año 1985, y que este la adquirió en el año 1996. Adujo que, desde entonces, había comercializado el nombre *Barcelona* a través de medios de comunicación locales y la internet. Aclaró que utiliza la palabra *Barcelona* en conexión con el lema comercial *La Casa de los Quesitos*, sin que ello equivalga a una renuncia a su derecho sobre *Barcelona*. Explicó que los distintos nombres genéricos que acompañan a *Barcelona* solamente tenían el propósito de identificar los servicios. A tales efectos, argumentó que la parte demandada ofrecía servicios idénticos, mercadeados a través de los mismos canales comerciales y dirigidos a los mismos consumidores, por lo que existía probabilidad de confusión entre el nombre utilizado por el demandante y aquel

utilizado por la parte demandada. De tal forma, solicitó que se denegara la desestimación solicitada por la parte demandada.

Tras evaluar los argumentos presentados por las partes litigantes, el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia apelada, en la que declaró ha lugar la solicitud presentada por la parte demandada y desestimó la demanda.

Según concluyó el foro primario, el señor Piñeda no presentó prueba que sostuviera su alegación de ser el primero en utilizar el nombre de *Barcelona* en conexión con su servicio en el comercio de Puerto Rico, ya que nunca comercializó dicho nombre conforme lo exige el ordenamiento jurídico.

A tales efectos, el tribunal primario coligió que el demandante no utilizó el nombre de *Barcelona* de manera activa y continua, sino que había utilizado otros nombres para promover su negocio, tales como *La Casa de los Quesitos*, *Panadería Barcelona* y *Repostería Barcelona*.

En este sentido, luego de examinar los criterios para determinar la existencia de probabilidad de confusión en los consumidores entre dos (2) productos o servicios, el foro de primera instancia resolvió que no había similitud entre las marcas por varios motivos. En primer lugar, porque lo único que compartían era el nombre *Barcelona* y tenían diferencias sustanciales en el diseño, los colores y la impresión comercial. Además, los servicios que ofrecía el demandante se circunscribían a aquellos de panadería, cafetería y colmado, en contraste con el de la parte demandada, que brindaba un menú a la carta, actividades deportivas, música en vivo, *valet parking*, servi carro y espacio para reuniones. De igual forma, el Tribunal de Primera Instancia resaltó que el demandante no pudo demostrar que utilizara *Barcelona* para identificar sus servicios, ni que hubiera comercializado *Barcelona* o adquirido renombre comercial.

Por otro lado, el foro sentenciador enfatizó que la parte demandada utilizó el nombre *Barcelona* sin conocer que este era presuntamente comercializado por el demandante; y, finalmente, que cada marca se dirigía a un público diferente.²⁸ Por tanto, el tribunal primario dedujo que no existía tal probabilidad de confusión en el consumidor respecto al negocio de cada parte litigante.

Por último, determinó que el señor Piñeda tampoco había demostrado haber sufrido un daño irreparable por el uso simultáneo del nombre *Barcelona*, debido a que testificó que las ventas de su negocio eran buenas. En fin, el tribunal primario dedujo que el demandante no presentó prueba para demostrar que era acreedor de la concesión de un remedio.

Inconforme con la anterior determinación, el señor Piñeda instó el presente recurso²⁹, en el que formuló los siguientes señalamientos de error:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar que no existía la probabilidad de confusión entre las marcas en controversia.

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar que el apelante nunca utilizó las marcas “BARCELONA” y “BARCELONA BAKERY & DELI” según lo exige el ordenamiento jurídico, que las mismas no han logrado “good-will” (renombre comercial) alguno y que nadie identifica los servicios de éste con dichas marcas.

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar que el apelante no sufrió un daño irreparable.

En síntesis, arguyó que existía probabilidad de confusión porque ambas partes utilizaban el nombre *Barcelona* de forma prominente en sus respectivos rótulos y empaques y, además, los productos y servicios del negocio de cada parte litigantes resultaban idénticos.

En cuanto al segundo señalamiento de error, adujo que tanto la *Ley de Marcas*, infra, como la jurisprudencia relacionada a derechos

²⁸ De hecho, destacó que el señor Piñeda no demostró que ofreciera servicios de restaurante en su local.

²⁹ El recurso se acompañó con una *Moción en Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción al Amparo de la Regla 79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones*, que este Tribunal denegó mediante una *Resolución* emitida el 26 de junio de 2020.

marcarlos, requerían que una marca sea utilizada en el comercio, no que esta fuera comercializada. A la luz de ello, argumentó que la prueba presentada había demostrado que el nombre *Barcelona* era utilizado en el comercio de Puerto Rico en conexión con sus servicios.

Por último, el señor Piñeda señaló que la denegatoria del *injunction* se traducía en una lesión a la reputación de su establecimiento y sus productos. Ello, en atención a la cantidad de comentarios y reseñas negativas en las redes sociales respecto a los servicios de la parte demandada, quien, por utilizar el nombre de *Barcelona*, creaba una probabilidad de que el consumidor pudiera entender que existe alguna vinculación con el establecimiento del demandante.³⁰

Luego, en cumplimiento con nuestra resolución a tales efectos, el 31 de agosto de 2020, el señor Piñeda presentó la copia de la transcripción de la prueba oral, acompañada de su alegato suplementario.

Ante las objeciones a la transcripción de la prueba oral de la parte demandada-apelada, el 26 de octubre de 2020, señor Piñeda presentó una *Moción en Cumplimiento de Orden*, con la que acompañó copia de la transcripción corregida.

Por su parte en la *Oposición a la Apelación*, la parte demandada-apelada, expuso, en síntesis, que el testimonio del señor Piñeda fue uno contradictorio y basado en conjeturas, no en hechos demostrativos que probaran la existencia de probabilidad de confusión en el consumidor para identificar la fuente de los servicios. Indicó que el demandante utiliza diferentes designaciones para referirse a su

³⁰ El 3 de julio de 2020, el señor Piñeda presentó una *Moción Informativa y en Solicitud de Orden*, en la que señaló que, en esa fecha, había presentado ante el Tribunal de Primera Instancia la copia de la cubierta del escrito de apelación el 25 de junio de 2020. Es decir, fuera del plazo de 72 horas que dispone la Regla 14 del Reglamento de este Tribunal. Sin embargo, este Tribunal colige que, en vista de que los términos judiciales se encontraban paralizados hasta el 15 de julio de 2020, y que el recurso se presentó antes de que se cumpliera dicho término, dicha omisión se considera subsanada.

negocio, pero ninguna de ellas de manera continua. Además, sostuvo que el señor Piñeda nunca registró la marca *Barcelona*, por lo que su reclamo solo se limita a la zona rural de Trujillo Alto.

Asimismo, arguyó que el apelante no probó similitud alguna entre los nombres utilizados por cada parte litigante más allá del uso del vocablo *Barcelona*, ya que la comparación de estos había demostrado que eran distinguibles. Así, razonó que el nombre de *Barcelona*, posteriormente utilizado por la parte demandada, podía coexistir en el mismo mercado, tal y como había sucedido durante los últimos años. Por último, señaló que la demora en presentar la demanda demostraba que el señor Piñeda no había sufrido un daño irreparable, necesario para conceder el remedio interdictal.

II

A

Es norma reiterada que los tribunales apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia. *ELA v. SLG Negrón-Rodríguez*, 184 DPR 464, 486 (2012); *Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo*, 171 DPR 717, 741 (2007). Esta deferencia hacia el foro primario responde al hecho de que el juez sentenciador es el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral presentada, de escuchar la declaración de los testigos y evaluar su *demeanor* y confiabilidad. *Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones*, 176 DPR 31, 67 (2009); *López v. Dr. Cañizares*, 163 DPR 119, 135 (2004).

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de carácter absoluto, pues debe ceder ante las posibles injusticias que puedan acarrear unas determinaciones de hechos que no estén sustentadas por la prueba desfilada ante el foro primario. Así, como foro apelativo, podemos intervenir con la apreciación de la prueba oral que haga el Tribunal de Primera Instancia, cuando el foro primario actúe con

pasión, prejuicio, parcialidad, o incurra en un error manifiesto al aquilatarla. *Dávila Nieves v. Meléndez Marín*, 187 DPR 750, 771 (2013); *González Hernández v. González Hernández*, 181 DPR 746, 776-777 (2011); *Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co.*, 180 DPR 894, 916 (2011); *Meléndez v. Caribbean Int'l. News*, 151 DPR 649, 664 (2000).

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y, cuando la apreciación de esta se distancia “de la realidad fáctica o [e]sta [es] inherentemente imposible o increíble”. *González Hernández v. González Hernández*, supra, pág. 777; *Pueblo v. Santiago et al.*, 176 DPR 133, 148 (2009). Se exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya que los tribunales apelativos están en idéntica posición que el tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba. *González Hernández v. González Hernández*, supra.

En fin, si no percibimos que el Tribunal de Primera Instancia hubiere cometido un error manifiesto en la aplicación del derecho, o que existieren indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación de la prueba, tampoco nos corresponde sustituir su juicio por nuestras apreciaciones basadas en un examen del expediente del caso; excepto si, luego de realizar un balance racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y de los documentos que obran en autos, llegamos a unas conclusiones distintas a las del Tribunal de Primera Instancia. Por esta razón, nuestra intervención con la evaluación de la prueba testifical realizada por el foro de instancia solamente procederá en los casos en que el análisis integral de dicha evidencia nos cause una insatisfacción o una intranquilidad de conciencia a tal extremo que se estremezca nuestro sentido básico de justicia. *González Hernández v. González Hernández*, supra.

B

La *Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico*, Ley Núm. 169-2009, 10 LPRa sec. 223 *et seq.*, dispone que el derecho sobre una marca se adquiere por el uso de esta en el comercio, o por su registro ante el Departamento de Estado con la intención bona fide de utilizarla en el comercio. 10 LPRa sec. 223a.

La referida ley define el vocablo *marca* de la siguiente manera:

[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.

10 LPRa sec. 223 (f).

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, la citada ley menciona que una *marca de fábrica* es:

Cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo comercial (*trade dress*)³¹, medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de estos que:

(1) Es utilizada por una persona natural o jurídica en el comercio³², 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.

10 LPRa sec. 223 (g).

³¹ La *imagen o estilo comercial (trade dress)* es “[l]a totalidad de elementos, la imagen total o la apariencia de un producto o servicio que sirve para identificarlo y presentarlo a los consumidores. Puede incluir factores como tamaño, forma, color o la combinación de colores, texturas, gráficas, diseños, palabras, números u otros factores visuales en el envase, empaque, o envoltura del producto o en la estructura, fachada o decoración (interior o exterior) de un negocio, incluyendo técnicas de mercadeo y materiales de publicidad usados para promover la venta de los productos o servicios”. 10 LPRa sec. 223 (e).

³² Una marca se considera que está en *uso en el comercio*:

(1) en bienes, cuando la marca es colocada de cualquier forma en los bienes; o en sus empaques o contenedores; o en las etiquetas adheridas a los bienes; o en los anaqueles, vitrinas o mostradores; o, si por la naturaleza del bien, se hace impráctico adherirle una etiqueta con la marca; entonces, en documentos asociados con los bienes o su venta; y los bienes son vendidos o transportados en Puerto Rico, y

(2) en servicios, cuando la marca es usada o desplegada en la venta o promoción de los servicios; y los servicios se llevan a cabo en Puerto Rico.

10 LPRa sec. 223 (s).

Así, conforme a las disposiciones de la referida ley, el derecho sobre una marca se adquiere por el registro válido de esta en el Departamento de Estado, pero también se puede adquirir por su uso.

En *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, 131 DPR 21 (1992)³³, el Tribunal Supremo expresó que el derecho propietario a una marca le pertenece al que primero utilice el nombre en conexión con su producto o servicio en la jurisdicción que ofrece la protección jurídica, en este caso Puerto Rico. *Id.*, pág. 42.

La *Ley de Marcas* establece los remedios disponibles en los casos en que se reclame una violación al derecho marcario, a decir:

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

[...]

10 LPRA sec. 223w.

De tal forma, existe una violación o infracción al derecho propietario de una marca únicamente si la marca utilizada posteriormente por un competidor u otro comerciante crea una **probabilidad** de confusión al consumidor con respecto a la marca protegida. Véase, además, *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, supra, pág. 43.

Para determinar si existe la probabilidad de confusión en el consumidor, se evalúa si un comprador prudente y razonable puede comprar un producto bajo la creencia de que está comprando otro producto. *Id.* Sin embargo, la confusión necesaria para establecer una

³³ Aclaremos que este caso fue resuelto al amparo de la derogada Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991. Sin embargo, el razonamiento expuesto es aplicable al caso ante nuestra consideración.

infracción de marcas tiene que ser probable, ya que la mera posibilidad de confusión no será suficiente para emitir un *injunction*. *Id.* pág. 44.

Para determinar la existencia de probabilidad de confusión entre dos (2) productos, se examinan las circunstancias de cada caso en particular, basado en el balance de los siguientes factores desarrollados jurisprudencialmente: la similaridad³⁴ entre las marcas; similaridad de los productos o servicios; la fuerza de la marca o su distintivo; la intención del segundo usuario al adoptar la marca y, evidencia de confusión actual o real. *Id.*, pág. 45.

C

Las Reglas de Procedimiento Civil permiten al demandado presentar una solicitud para desestimar la demanda, luego de presentada la prueba del demandante, fundamentada en que este no tiene derecho a remedio alguno según los hechos probados y el derecho aplicable.

A estos efectos, la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, reglamenta la moción de desestimación contra la prueba, también conocida como moción de *non suit*. Dicha regla establece, en lo pertinente, lo siguiente:

Después que la parte demandante haya terminado la presentación de su prueba, la parte demandada, sin renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que la moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar la desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta ese momento probados y la ley, la parte demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar sentencia contra la parte demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido presentada.

[...]

32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (c).

Al interpretar la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, el Tribunal Supremo ha señalado lo siguiente:

En una moción al amparo de la Regla 39.2(c), conocida como una *moción contra la prueba* o *non-suit*, el tribunal está autorizado, luego de que la parte demandante presente la prueba, a aquilatarla y a formular su apreciación de los hechos,

³⁴ Similitud, semejanza, parecido, afinidad o igualdad.

según la credibilidad que le merezca la evidencia. Pero esa facultad debe ejercitarse después de un escrutinio sereno y cuidadoso de la prueba. En caso de duda, debe requerirse al demandado que presente su caso. En ese momento, le corresponde al tribunal determinar si la prueba que presentó la parte demandante es suficiente por sí misma para satisfacer los requisitos de su particular causa de acción.

Dado que de acuerdo con la Regla 39.2(c) de procedimiento Civil de 2009 la desestimación se da contra la prueba, la decisión del tribunal dependerá de su apreciación de la evidencia presentada.

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011). (Cursivas en el original. Notas al calce omitidas).

Es decir, para que proceda acoger la petición de *non suit*, no debe existir duda de que el demandante carece de un derecho a la concesión de remedio alguno. *Romero Arroyo v. E.L.A.*, 139 DPR 576, 579 (1995); *Roselló Cruz v. García*, 116 DPR 511, 520 (1985).

III

En sus señalamientos de error, el señor Piñeda adujo, que el Tribunal de Primera Instancia incidió en la apreciación de la prueba desfilada durante la vista de *injunction*, al concluir que el consumidor no identificaba el nombre *Barcelona* en conexión con los productos y servicios del demandante, que tampoco existía la probabilidad de confusión entre las marcas de las partes litigantes y al determinar que el demandante falló en demostrar que sufriera un daño irreparable con el uso simultáneo del nombre *Barcelona*.

Por tanto, resulta necesario examinar si el demandante demostró, a través de la prueba documental y testifical que presentó ante el foro primario, que utilizó el nombre *Barcelona* en conexión con su producto, que el público identifica su producto con dicho nombre y que, por ende, existía una probabilidad de confusión en el consumidor con respecto a la marca presuntamente protegida.

Como mencionamos, existe una infracción al derecho propietario de una marca únicamente si la marca utilizada posteriormente por un competidor creaba una probabilidad de confusión al consumidor con respecto a la marca. Para determinar si existe la probabilidad de

confusión en el consumidor, se evalúa si un comprador prudente y razonable compra un producto bajo la creencia de que está comprando otro.

La prueba presentada por el señor Piñeda reveló que este no ha utilizado, de forma continua, uniforme y única, el nombre *Barcelona* para identificar la fuente de sus servicios. Así, el demandante ha denominado su negocio, indistintamente, como *Panadería Barcelona* y *Barcelona Bakery & Deli*. Inclusive, para promocionar su negocio, incluyó la frase *La Casa de los Quesitos*.

Los documentos del expediente demuestran que en diciembre de 1996, el señor Piñeda adquirió un negocio en marcha cuyo nombre era *Panadería y Repostería Barcelona*.³⁵ Por su parte, la *Certificación* del Registro de Patentes de Industria y Comercio del Municipio de Trujillo Alto, donde ubica el negocio del demandante, precisa que, desde el 10 de enero de 1997, consta inscrito el contribuyente denominado como *Fabio M. Piñeda Pérez h/n/c Panadería Barcelona*, en la clasificación de panadería y repostería.³⁶

Por igual, los reportajes escritos publicados los días 6 y 7 de noviembre en los periódicos *El Vocero*, *Primera Hora*, *El Nuevo Día* y *Metro Puerto Rico*, se refieren al negocio del demandante como *Panadería Barcelona*, ubicada en Trujillo Alto.³⁷

Asimismo, la página de la red social Facebook, la frase *La Casa de los Quesitos* ostenta un mayor tamaño que el nombre *Barcelona Bakery & Deli*. En ella, aparece el menú del negocio, las ofertas de

³⁵ *Contrato de compraventa de negocio en marcha*. Apéndice del recurso, págs. 204-206.

³⁶ *Certificación* expedida el 6 de agosto de 2019, por el Departamento de Finanzas de la Oficina de Ingresos Municipales del Gobierno Municipal Autónomo de Trujillo Alto. Apéndice del recurso, pág. 207.

³⁷ Apéndice del recurso, págs. 212-229.

Navidad y los comentarios de los clientes.³⁸ El menú y las ofertas del negocio leen, en la parte superior, *Barcelona Bakery & Deli*.³⁹

También, una foto del interior del negocio pone a la vista el mostrador del negocio del demandante, que expresa *Barcelona Bakery & Deli, La Casa de los Quesitos*, al igual que el letrero del exterior del local.⁴⁰ Igualmente, el registro de la marca solicitada por el señor Piñeda ante el Departamento de Estado fue *Barcelona Bakery & Deli*.⁴¹

Por otro lado, la promoción del negocio del señor Piñeda en televisión comenzó a finales de 2016, específicamente con motivo de las elecciones generales, a pesar de que este es propietario del negocio desde el 1996. Además, los productos promocionados durante dichas elecciones no tenían el logo de la supuesta marca, sino las insignias de los partidos políticos. Por tanto, se trató de productos no recurrentes que en forma alguna conectaban la marca con la fuente del servicio. En adelante, el negocio del demandante se ha mencionado en programas ocasionales.⁴²

Por otra parte, al responder de qué manera el señor Piñeda entendía que se producía una confusión entre su negocio y los establecimientos de las partes litigantes, este señaló que, luego de conocer de la existencia de esos otros locales, “pensó” que el consumidor podía confundirlos con el suyo de Trujillo Alto. Sin embargo, no presentó prueba que demostrara que su clientela acudía al negocio de la parte demandada con la expectativa de que se tratara del negocio del demandante, o ante la creencia de que existía una relación entre el producto o servicio del demandante y el de la parte demandada.

³⁸ Apéndice del recurso, págs. 230-246.

³⁹ Apéndice del recurso, págs. 266-269.

⁴⁰ Apéndice del recurso, pág. 247 y 265.

⁴¹ Apéndice del recurso, págs. 208-211.

⁴² Véase, nota al calce número 22.

De hecho, el señor Piñeda relató que, en una ocasión, un cliente hizo una orden por teléfono a su negocio en Trujillo Alto, que el mismo comprador le dijo que estaba dirigida al establecimiento de la parte demandada en Bayamón. Con tal declaración, el propio demandante reconoció que el cliente tenía claro el comercio del cual pretendía obtener el producto. Dicho incidente no estableció probabilidad de confusión alguna en el consumidor.

El señor Piñeda ha utilizado varios nombres para dar a conocer su negocio. Por ende, no existe probabilidad de que el consumidor haya asociado el nombre *Barcelona* exclusivamente con el negocio del demandante. En lo que existe similitud es en los productos que se ofrecen en cada establecimiento; pero, ello se encuentra directamente relacionado con el hecho de que son productos típicos de las panaderías y reposterías del país, no al nombre de los establecimientos.

Lo anterior, unido al hecho de que el demandante no tenía un registro de la marca *Barcelona* expedido a su favor, nos lleva a concluir que, tal y como resolvió el Tribunal de Primera Instancia, este no demostró que el nombre *Barcelona* tuviera una conexión con su producto o servicio en el comercio de Puerto Rico. Así tampoco, el señor Piñeda demostró que existiera una probabilidad de confusión entre su negocio en Trujillo Alto y los establecimientos de la parte demandada.

Por otro lado, el señor Piñeda declaró que su negocio sostenía buenas ventas, lo que demostró que los establecimientos de la parte demandada no le causaban daño alguno.

En fin, el señor Piñeda no estableció que tuviera un derecho que justificara la concesión del remedio solicitado.

Tras aquilatar la prueba desfilada durante la vista de *injunction*, el foro primario desestimó la demanda al amparo de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, *supra*. Según concluyó el tribunal sentenciador, el señor Piñeda, quien tenía el peso de la prueba para

probar sus alegaciones, no presentó prueba documental ni testifical para demostrar que tenían derecho a la concesión de un remedio a su favor.

Luego de analizar la transcripción de la prueba oral y documental desfilada ante el tribunal sentenciador, coincidimos con la determinación de dicho foro de desestimar demanda. Estamos convencidos de que la prueba presentada por el señor Piñeda fue insuficiente para probar las alegaciones de su demanda. Como mencionamos, de la transcripción de la prueba oral surge que el señor Piñeda no demostró que el nombre *Barcelona* tuviera una conexión con su producto o servicio en el comercio de Puerto Rico, que existiera una probabilidad de confusión entre su negocio y los establecimientos de la parte demandada, y que hubiera sufrido algún daño con el uso simultáneo del nombre *Barcelona*.

Por tanto, dado que la prueba presentada por el señor Piñeda fue insuficiente para probar las alegaciones de la demanda, actuó correctamente el tribunal sentenciador al desestimar la reclamación de epígrafe al amparo de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, *supra*.

En suma, un examen del expediente apelativo revela que, ante la ausencia de prueba que validara las alegaciones formuladas por el señor Piñeda, el único curso de acción posible era decretar la desestimación de la demanda. Por tanto, el tribunal de instancia actuó correctamente al desestimar la reclamación. Así pues, resulta forzoso concluir que no se cometieron los errores señalados.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la *Sentencia* apelada.

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