

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL VII

HAZEL COLÓN VÁZQUEZ Y
OTROS

Apelante

v.

JOSÉ DANIEL BÁEZ PÉREZ
Y OTROS

Apelada

KLAN202200863

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

Caso Núm.:
SJ2022CV03362

Sobre:
Violación al Derecho
Marcario; Interdicto
Provisional; Injuncion
Preliminar y
Permanente; Daños y
Perjuicios;
Incumplimiento de
Contrato

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2022.

Comparece ante nosotros la señora Hazel Colón Vázquez (Sra. Colón), y la señora María del Mar Frederique Guzmán (Sra. Frederique), (denominadas en conjunto, apelantes), mediante el presente recurso de apelación, y nos solicitan que revoquemos la *Sentencia Parcial* emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) el 12 de septiembre de 2022, notificada ese mismo día.¹ En el referido dictamen, el TPI desestimó la demanda en cuanto al reclamo bajo el Artículo 26 de la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA sec. 223w, por falta de legitimación activa de las demandantes.

Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos la sentencia apelada.

I

Por los hechos que detallamos a continuación, el 29 de abril de 2022, las apelantes presentaron la *Demanda*² de epígrafe en donde

¹ Apéndice del recurso, *Sentencia*, pág. 548.

² Apéndice del recurso, pág. 1.

solicitaron un Interdicto Provisional, Injunction Preliminar y Permanente, más reclamaron una acción de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, y violación al Derecho Marcario.³ Surge del expediente ante nuestra consideración que, en el año 2015 los señores Jorge Antonio Rodríguez González y José Daniel Báez Pérez (demandados-apelados) tuvieron la idea de planificar una feria de arte con el nombre de *MECA*, lo cual comentaron a la Sra. Colón.⁴ Con ese proyecto en mente, el Sr. Rodríguez adquirió un portal de internet bajo el nombre de *mecaartfair.com*,⁵ y realizó dos (2) publicaciones en la redes sociales anunciando la marca.⁶ Además, en 2016 los apelados hicieron ciertas publicaciones en diferentes revistas sobre *Meca art Fair*, y llevaron a cabo un coctel para lanzar la marca.⁷ Para esta fecha, aun no se había abierto ninguna convocatoria para la inscripción de artistas en la feria.⁸

Posteriormente, el 10 de enero de 2017 se creó la entidad Mercado Caribeño, L3C en la cual figuraron como miembros, la Sra. Hazel Colón en representación de la compañía, Desarrollo y Promoción Cultural, Inc., el Sr. Jorge A. Rodríguez y el Sr. José Daniel Báez.⁹ En el Acuerdo Operacional, nada se dispuso con relación a la marca *MECA*.¹⁰ Las apelantes alegaron que la entidad se creó con el propósito de manejar la actividad comercial generada por *MECA Art Fair*.¹¹ Una vez se organizó la compañía, al Sr. Rodríguez se le reembolsó lo que pago para adquirir el 'domain name' de la página web antes descrita. El 21 de enero de 2017 se abrió la primera convocatoria al público en general.¹² Eventualmente, se llevaron a cabo varias ferias, sin embargo, por algunos desacuerdos que ocurrieron en las operaciones de la entidad, los miembros decidieron disolver la misma.¹³

³ *Id.*, a las págs. 6-7.

⁴ Escrito de Apelación, pág. 10.

⁵ Apéndice del recurso, pág. 552.

⁶ *Id.*, a las págs. 437 y 457.

⁷ Alegato de la Parte Recurrida, pág. 7.

⁸ Escrito de Apelación, pág. 11.

⁹ Apéndice del recurso, pág. 311.

¹⁰ *Id.*, a las págs. 315-321.

¹¹ Escrito de Apelación, págs. 11-12.

¹² *Id.*, a la pág. 12.

¹³ *Id.*, a la pág. 13.

Por otro lado, al momento de disolver la entidad lo único que se acordó fue repartir todos los activos entre los miembros, en proporción a su porcentaje de participación en esta conforme a lo establecido en el Acuerdo Operacional de la Entidad.¹⁴ A pesar de que los exsocios sostuvieron varias reuniones en aras de discutir el futuro de la marca *MECA*, no llegaron a ningún acuerdo, sin embargo, los apelados anunciaron que la marca estaba de vuelta. Aparte, surge del expediente, que el Sr. Báez, presentó una solicitud para el registro de la marca en la United States Patent and Trademark Office (USPTO), en la cual alegó ser el único dueño de la marca.¹⁵

Antes de recibir respuesta a la demanda, el 2 de mayo de 2022, las apelantes presentaron moción titulada *Demanda Enmendada*.¹⁶ En respuesta, los apelados presentaron *Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Desestimación al Honorable Tribunal*.¹⁷ Su argumento consistió en que las apelantes carecían de legitimación activa para incoar la demanda, por no tener ningún derecho sobre la marca *MECA*.¹⁸ El 18 de mayo de 2022, las apelantes presentaron *Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación*.¹⁹ En esencia, estas adujeron que los demandados no podían considerarse dueños de la marca debido a que el derecho marcario nace con su primer uso, por lo que la marca le pertenecía a Mercado Caribeño, L3C al ser está quien usó la marca *MECA* por primera vez.²⁰

Luego de varias incidencias procesales, lo cual incluyó una reconvencción,²¹ la desestimación de la demanda contra la co-demandada Mariangel Catalina González,²² y la vista de interdicto preliminar,²³ el TPI dictó la *Sentencia Parcial* apelada.²⁴ En el referido dictamen, el foro

¹⁴ *Id.*, a la pág. 14.

¹⁵ *Id.*, a la pág. 14. Véase, además, Apéndice del recurso, págs. 27-31.

¹⁶ Apéndice del recurso, pág. 54.

¹⁷ *Id.*, a la pág. 107.

¹⁸ *Id.*, a la pág. 112.

¹⁹ *Id.*, a la pág. 116.

²⁰ *Id.*, a las págs. 121 y 124.

²¹ *Id.*, a la pág. 128.

²² *Id.*, a las págs. 223 y 263.

²³ *Id.*, a las págs. 412 y 527.

²⁴ *Id.*, a la pág. 548.

primario desestimó la demanda en cuanto al reclamo por violaciones al Derecho Marcario.

Por no estar conforme, el 27 de septiembre de 2022 las apelantes presentaron *Moción en Solicitud de Reconsideración y de Enmiendas y Determinaciones de Hechos Adicionales*,²⁵ la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI el 28 de septiembre de 2022.²⁶

Aún inconforme, las apelantes acuden ante nosotros y nos señalan la comisión de los siguientes errores:

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la causa de acción de las Apelantes por falta de legitimación activa al entender que los actos de planificación de los Apelados para constituir la marca *MECA* establecieron el primer uso en comercio de esta.

Segundo error: Aun si no se cometiera el primer error señalado, erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que no se demostró que, al constituirse la corporación por todos sus participantes, estos hayan traspasado su derecho a la marca *MECA* a dicha corporación ya que no existe ningún documento oficial o contrato del cual surja tal hecho.

Tercer error: Abusó de su discreción el Tribunal de Primera Instancia al negarse a hacer las enmiendas a las determinaciones de hechos solicitadas por las Apelantes, así como a hacer determinaciones de hechos adicionales, todas las cuales estaban basadas en evidencia documental estipulada, así como en evidencia testifical no-controvertida ni objetada.

Con el beneficio de los escritos de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A

El derecho marcario en Puerto Rico está regulado por la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (Ley de Marcas), Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA sec. 223 *et seq.* De la exposición de motivos del referido estatuto se desprende lo siguiente:

En un mercado global los derechos de propiedad intelectual constituyen el principal activo de cualquier empresa. En específico, las marcas de fábrica tienen el propósito de identificar bienes y servicios de cualquier industria, además de representar lo que es plusvalía del negocio. Del mismo modo que otros estados de los Estados Unidos, Puerto Rico

²⁵ *Id.*, a la pág. 561.

²⁶ *Id.*, a la pág. 578.

tiene una oficina, conocida como 'Puerto Rico Trademark Office' (PRTO) que se encarga de administrar los procedimientos relacionados a registros de marca a nivel estatal. Por ello necesita un estatuto que de forma ordenada se atempere a las circunstancias modernas y propias de la práctica de derecho marcario en Puerto Rico.

La Ley de Marcas integra elementos de la legislación anterior, entiéndase, la Ley de Marcas de Puerto Rico, Ley Núm. 63-1991 (derogada); el *Lanham Trademark Act*, 15 USC sec. 1051 *et seq.* y el *Model State Trademark Act*.²⁷ El propósito de la aprobación de esta medida fue generar “mayor confianza para empresas nacionales y aquellas multinacionales que hacen o interesen hacer negocios en Puerto Rico.”²⁸ Entre otras cosas, esta Ley detalla prohibiciones de registro, especifica la protección de nombres personales y designaciones geográficas, y también dispone sobre la protección a empaques, envases y marcas famosas.²⁹ Además, el citado estatuto persigue “incentivar industrias relacionadas a marcas, mercadeo y ‘branding’, además de conferir protección a industrias multinacionales en Puerto Rico, de modo que tengan mayor confianza al hacer negocios en Puerto Rico.”³⁰

La anterior disposición legal establece que el derecho sobre una marca se adquiere, ya sea por su **uso** en el comercio, o por medio de su inscripción el Registro de Marcas del Departamento de Estado, basado en la intención bona fide de utilizar eventualmente la marca en el comercio. Artículo 3, Ley de Marcas, 10 LPRA sec. 223a; *Bedrosian Heres v. Nestle Purina Petcare*, 205 DPR 1117, 1131 (2020). Por el concepto de “uso en el comercio” se entiende que es, aquel “uso legal de buena fe de una marca en el comercio de Puerto Rico.” 10 LPRA sec. 223. En específico, se entiende que una marca está en uso bajo las siguientes circunstancias:

1) [E]n 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 el adherirle una etiqueta con la marca; entonces en documentos asociados con los bienes o su

²⁷ Véase, Exposición de Motivos de la *Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico*, *supra*.

²⁸ *Id.*

²⁹ *Id.*

³⁰ *Id.*

venta; y los bienes son vendidos o transportados en Puerto Rico; y

2) [E]n 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.** *Id.*

De forma similar lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, al establecer que el derecho propietario sobre una marca le pertenece a quien primero utilice el nombre, en conexión con su producto o servicio en la jurisdicción que ofrece la protección jurídica. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel*, 131 DPR 21, 36 (1992), que cita a *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 DPR 313 (1986). En síntesis, “[e]l derecho propietario de una marca es obtenido por su uso y no por su inscripción.” *Posadas de P.R. v. Sands Hotel, supra*, a la pág. 35.

Por otro lado, no toda palabra, término o frase tiene derecho a protección. Particularmente, el Artículo 5 de la Ley de Marcas dispone lo siguiente en cuanto a las marcas que *no* son registrables:

No se registrará una marca que consista de:

1. Materia que sea contraria a la ley, la moral o el orden público.
2. La bandera, escudo de armas o cualquier otra insignia, signo o símbolo de Puerto Rico o de los Estados Unidos, o de sus estados, municipios, territorios, ciudades, municipio, ciudad o nación extranjera; o una imitación de los mismos.
3. Un nombre, retrato o firma que identifica a un individuo particular que aún vive, a menos que se obtenga el consentimiento escrito de dicho individuo. Esta disposición no aplica a apellidos, excepto en los casos en que un individuo en particular es conocido por sus apellidos solamente. De igual modo, no se registrará una marca que de primera instancia es meramente un apellido, a menos que haya adquirido distintividad mediante significación secundaria.
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.
6. Forma o empaque, cuando la naturaleza, forma o empaque sean esenciales para su función.
7. Nombres o términos geográficos que indiquen la procedencia o el origen de los bienes o servicios, excepto cuando los mismos hayan adquirido significación secundaria, o términos geográficos engañosos. Los términos geográficos

podrán registrarse si no existe relación entre el producto y el área geográfica en cuestión. Es decir, el uso arbitrario de un término geográfico es registrable como marca, siempre y cuando la localidad cuyo nombre se desea utilizar como marca, no sea conocida como productora de los artículos que se deseen identificar con la marca.

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.

9. Una marca igual o sustancialmente similar a una marca famosa o notoria de cualquier país que sea conocida por el sector relevante del mercado en Puerto Rico, aunque no se use en Puerto Rico.

Es decir, entre otros, una marca que sea igual o similar a otra que ya se encuentre en el mercado, no tiene acceso al Registro de Marcas, lo anterior con el propósito de evitar probabilidad de confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios. Véase, Artículo 5 de la Ley de Marcas, incisos (8) y (9). De manera consistente con estas disposiciones, nuestro más alto foro ha establecido que cuando se reclama probabilidad de confusión, el promovente tiene que establecer que la marca está sujeta a dicha protección. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel, supra*, a la pág. 37.

Ahora bien, una vez que una marca logra acceso al Registro, el mismo constituye evidencia *prima facie* de la validez de la marca, de que la marca pertenece al titular registral, y que este tiene derecho al uso exclusivo de utilizarla en el comercio. 10 LPRA sec. 223j; 15 USCA sec. 1115 (a). Sin embargo, una marca no tiene que estar registrada para que se tenga derecho sobre la misma. De hecho, “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 [e]ste no la haya registrado.” *Federation Des Ind. v. Ebel*, 172 DPR 615, 624 (2007).

A tales efectos, el titular registral o el propietario de una marca tiene a su disposición varios mecanismos de protección. En lo pertinente, el Artículo 26 de la Ley de Marcas dispone sobre los remedios disponibles por infracciones al derecho marcario lo siguiente:

Cualquier persona que, **sin el consentimiento del titular registral o del dueño de una marca**, reproduzca, falsifique, copie, imite, **use o intente usar una marca igual o similar a una marca registrada bajo esta Ley, 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.

El *titular registral* también puede obtener una orden provisional *ex parte* dirigida al demandante para requerirle a este el cese del uso de la marca hasta que se ventile el caso. Además, podrá obtener ordenes, *ex parte*, y sin previo al pago de una fianza, para el embargo preventivo e incautación de los artículos a los que el infractor hubiese adherido la marca. Artículo 30, Ley de arcas, 10 LPRA sec. 224.

Una parte que solicita un *injunction* por infracciones a su marca, ya sea de fabrica o servicio, para poder prevalecer tiene que demostrar lo siguiente: 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 quien primero lo utilizó en conexión con su producto o servicio en ese foro, en este caso, 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*, a la pág. 37.

B

Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación de mociones dispositivas. Esto es, que una parte solicite que todos o algunos de los asuntos en controversia sean resueltos sin necesidad de un juicio plenario. Surge del *Informe de Reglas de Procedimiento Civil*,³¹ que la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (Regla 10.2)

³¹ *Informe de Reglas de Procedimiento Civil*, Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, marzo 2008, pág. 134.

“establece los fundamentos por los que una parte puede solicitar la desestimación de una demanda presentada en su contra, a saber: falta de jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia del emplazamiento o su diligenciamiento, dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio o dejar de acumular una parte indispensable.” La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, “es aquella que formula el demandado antes de presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita que se desestime la demanda presentada en su contra.” *Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.*, 174 DPR 409, 428 (2008), que cita a *Colón v. Lotería*, 167 DPR 625 (2006).

Al resolver una moción bajo la Regla 10.2, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas” y, “tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte demandante.” *Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.*, *supra*, págs. 428-429.³² Es decir, “al examinar la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser sumamente liberal y ‘únicamente procedería cuando de los hechos alegados no podía concederse remedio alguno a favor del demandante’.” *Colón Rivera et al. v. ELA*, 189 DPR 1033, 1049 (2013), que cita a R. Hernández Colón, *Derecho Procesal Civil*, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, pág. 231. Además, “[no] procede la desestimación si la demanda es susceptible de ser enmendada.” *Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.*, *supra*, pág. 429.

Cuando la moción de desestimación esté fundamentada en que la parte demandante dejó de exponer una causa de acción que amerite la concesión de un remedio, ninguna de las partes tiene que presentar prueba. Sin embargo, es necesario determinar si los hechos alegados en

³² Véase, R. Hernández Colón, *Derecho Procesal Civil*, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 268, que cita a *Ashcroft v. Iqbal*, 556 US 662, 663 (2009).

la demanda establecen de su faz una reclamación que sea plausible y que, como tal, establezca que el demandante tiene derecho a todo o parte del remedio solicitado. Es decir, si los hechos alegados no cumplen con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda. R. Hernández Colón, *Derecho Procesal Civil*, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 268.³³ El estándar de plausibilidad no permite que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones conclusorias. Hernández Colón, *op. cit.*

C

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto en reiteradas ocasiones que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que estamos obligados *motu proprio* a considerar este asunto antes de acoger o entrar en los méritos de cualquier reclamación. *García v. Hormigonera Mayagüezana*, 172 DPR 1, 7 (2007); *Romero Barceló v. ELA*, 169 DPR 460, 470 (2006). La jurisdicción de un tribunal queda determinada por la aplicación de diversas doctrinas que le dan vida al principio de justiciabilidad. *Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al*, 157 DPR 360, 370 (2001). Una de estas doctrinas es la de legitimación activa. *Id.*

Legitimación activa se define como “la razón jurídica que asiste a la parte actora para comparecer ante el tribunal y obtener una sentencia vinculante’.” *MAPFRE v. ELA*, 188 DPR 517, 533 (2013), que cita a Hernández Colón, *op. cit.*, a la pág. 109. Cónsono con tal precepto, la legitimación de quien promueve la acción se exige en todo proceso judicial. *Id.*, que cita a Hernández Colón, *op. cit.*, a la pág. 110. El propósito de la doctrina antes mencionada es que el tribunal se asegure de que en toda acción que se presente ante sí, el reclamante tenga un interés genuino, que va a proseguir su causa de forma vigorosa y que todos los asuntos pertinentes serán colocados ante la consideración del tribunal. *P.I.P. v.*

³³ Véase, *Ashcroft v. Iqbal, supra, Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, 550 US 544 (2007).

E.L.A. et al., 186 DPR 1, 11 (2012), que cita a *Sánchez et al. v. Srio de Justicia et al.*, *supra*, en la pág. 371. Por lo tanto, los tribunales tenemos el deber de examinar si los demandantes poseen legitimación activa para incoar una acción o reclamar determinado remedio. *Hernández Torres v. Gobernador*, 129 DPR 824, 835 (1992). Este es un elemento necesario para la debida adjudicación de los méritos de una controversia, según el principio de justiciabilidad. *Id.*

Nuestro más alto foro, define el término “*legitimación en causa*”, como “la capacidad de una parte para realizar con eficacia actos procesales como parte litigante y comparecer como demandante o demandado, o en representación de cualquiera de ellos”. *Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center*, 124 DPR 559, 563 (1989). Lo anterior quiere decir que, se requiere legitimación activa tanto para ser demandante, como legitimación pasiva para ser demandado. *Id.*, que cita a L. Ribó Durán, *Diccionario de Derecho*, Barcelona, Ed. Bosch, 1987, pág. 364. Así pues, para que haya acción legitimada, tiene que existir la “capacidad para demandar”, pero no todo el que tiene capacidad para demandar tiene “acción legitimada” en un pleito en específico. *Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center*, *supra*. En todo caso, el reclamante deberá demostrar que tiene un interés legítimo en la acción específica presentada ante el foro competente. *Id.*, que cita a R. Serrano Geyls, *Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico*, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, pág. 132.

Con el fin de determinar si una parte posee legitimación activa para incoar un pleito, el Tribunal Supremo ha adoptado ciertos criterios. De tal modo, se considera que una parte tiene legitimación activa: (1) cuando ha sufrido un daño claro y palpable; (2) ese daño es inmediato, preciso, no abstracto ni hipotético; (3) existe una relación causal razonable entre la acción que se ejecuta y el daño alegado, y (4) la causa de acción surge al amparo de la Constitución o de alguna ley. *Romero Barceló v. E.L.A.*, *supra*, a las págs. 470-471, que cita a *Col. Peritos Elec. v. A.E.E.*, 150 DPR 327 (2000); *Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación*, 137 DPR 528

(1994); *Hernández Torres v. Gobernador*, 129 DPR 824 (1992); *Hernández Agosto v. Romero Barceló*, 112 DPR 407 (1982); *Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda*, 109 DPR 387 (1980).

Los requisitos anteriores aplican, tanto cuando el demandante es una persona particular, como cuando se trata de un grupo u organización. *Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA*, 190 DPR 122, 132 (2014). No debemos perder de perspectiva que, cuando se cuestiona la legitimación activa de una parte debemos tomar como ciertas las alegaciones del demandante y evaluar su causa de acción de la forma más favorable para este. *Col. Peritos Elec. v. A. E. E.*, *supra*, que cita a *Col. Ópticos de P.R. v. Vani Center*, *supra*, a la pág. 567. Recordemos que, como tribunal revisor “no podemos ceder ante la tentación de obviar los principios de legitimación activa para adjudicar los méritos de [un] caso.” *Hernández Torres v. Hernández Colón et al*, 131 DPR 593, 598 (1992).

D

En su misión de hacer justicia, la discreción es el más poderoso instrumento reservado a los jueces. *Banco Metropolitano v. Berríos*, 110 DPR 721, 725 (1981). Sin embargo, en el ámbito del desempeño judicial, la discreción no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del derecho ya que ciertamente, esto constituiría un abuso de discreción. *Banco Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla*, 144 DPR 651, 658 (1997), que cita a *Pueblo v. Sánchez González*, 90 DPR 197, 211 (1964). La “discreción es [más bien,] una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una condición [j]usticiera’.” *Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla*, *supra*, págs. 657-658.

En este contexto, debemos tener presente el alcance de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente con la discreción judicial. Así pues, es norma reiterada que este foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Instancia, salvo en caso de un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. *Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp.*, 184 DPR 689, 709 (2012), que cita a *Lluch v. España Service*, 117 DPR 729, 745 (1986).

Respecto al abuso de discreción, el Tribunal Supremo pautó lo siguiente:

El abuso de discreción se puede manifestar de varias maneras en el ámbito judicial. Se incurre en ello, entre otras y en lo pertinente, cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez livianamente sopesa y calibra los mismos. *Pueblo v. Ortega Santiago*, 125 DPR 203, 211-212 (1990).

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los jueces de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la prueba que tienen ante sí, por lo que la apreciación que los jueces de instancia realizan de esta, merece de nuestra parte, como Tribunal revisor, gran respeto y deferencia. *González Hernández v. González Hernández*, 181 DPR 746, 776 (2011). Por ello, la norma es que, ante la ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con las conclusiones de hechos o con la apreciación de la prueba que haya realizado el foro primario. *Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción*, 115 DPR 721, 728 (1984). Asimismo, los tribunales apelativos debemos brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues es este quien se encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo. Debido a que los foros apelativos contamos con récords mudos e inexpressivos, debemos respetar la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos. *Trinidad v. Chade*, 153 DPR 280, 291 (2001).

No obstante, aun cuando la norma es de deferencia, podemos intervenir con estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba que realizó el tribunal de instancias **no represente el balance más racional,**

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. (Énfasis nuestro.) *González Hernández v. González Hernández, supra*, a la pág. 777. En síntesis, la intervención como foro revisor con la evaluación de la prueba testifical que haya realizado el TPI procede en aquellos casos en que **un análisis integral de dicha prueba ocasione, en el ánimo del foro apelativo, una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que hiera el sentido básico de justicia.** *Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero*, 196 DPR 884, 918 (2016).

Así pues, la parte que cuestione una determinación de hechos realizada por el Tribunal de Instancia debe señalar que este último incurrió en error manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. *S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A.*, 177 DPR 345, 356 (2009). Además, los señalamientos ante los tribunales apelativos tienen que estar sustentados con la prueba adecuada, debido a que meras alegaciones no son suficientes para mover nuestra facultad modificadora. *Henríquez v. Consejo Educación Superior*, 120 DPR 194, 210 (1987).

III

En el presente recurso las apelantes nos señalan que incidió el foro primario al desestimar su causa de acción por falta de legitimación activa, al resolver que los actos de planificación de los apelados para constituir la marca *MECA* constituyó el *primer uso en el comercio* de la misma –a los efectos de adquirir el derecho de propiedad sobre la marca–. Las apelantes añaden que, de entender que no se cometió el primer error, aun así erró el TPI al determinar que no se demostró que los apelados transfirieron su derecho sobre la marca *MECA* a Mercado Caribeño, L3C. Como tercer error, las apelantes aducen que el TPI abuso de su discreción al negarse a emitir determinaciones de hechos adicionales, y a realizar enmiendas a las determinaciones de hechos solicitadas. Esto así, ya que las anteriores estaban fundadas en la evidencia documental estipulada, y en la prueba testifical que no fue controvertida ni objetada. No tienen razón. Veamos.

Por estar relacionados entre sí, discutiremos en conjunto los primeros dos señalamientos de error. La controversia en este caso se reduce a determinar si las apelantes tenían derecho a un remedio al amparo de los Artículos 26 y 30 de la Ley de Marcas.³⁴ Queda claro que la desestimación realizada por el TPI se realizó en función de la patente falta de una reclamación que justificara la concesión de un remedio. Esto así, pues, surge del expediente ante nuestra consideración, en específico de la prueba desfilada en la vista, que los demandados fueron los primeros en usar la marca *MECA*.

Ciertamente, nuestro más alto foro estableció en *Colgate-Palmolive v. Mistolín, supra*, a la pág. 328, que la propaganda y/o publicidad de una marca, por sí solas, no constituyen el *uso* necesario para que se adquiriera el derecho sobre la marca. *Id.* Sin embargo, ello no significa que tal publicidad o propaganda carezca de valor jurídico. *Id.* Esto así ya que, “[l]a publicidad puede alcanzar y equivaler al uso ‘análogo’ necesario que conforme nuestra ley impida [el registro] de una marca por otra persona.” *Id.*, a las págs. 328-329.

Ahora bien, debido a la complejidad que pueden representar algunas controversias, se ha desarrollado la doctrina de la “totalidad de las circunstancias” al determinar quién tiene prioridad en uso. 2 *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, West Publishing, 2003, sec. 16:13.³⁵ De tal forma, la *prioridad* en derecho marcario no se determina a base de una fecha en calendario, sino a base de todos los actos involucrados. (Traducción nuestra.) *Chandon Champagne Corp. v. San Marino Wine Corp.*, 335 F.2d 531, 534 (2d Cir. 1964).³⁶

A la luz de la normativa antes expuesta, resolvemos que en el presente caso las apelantes fallaron en establecer que ostentan algún

³⁴ 10 LPRA secs. 223w y 224.

³⁵ En algunos casos, los tribunales han sostenido que se otorgará prioridad a la parte que fue la primera en realizar publicidad o una oferta de venta bajo la marca, frente a otra que fue la primera en realizar una venta real.

³⁶ Nuestra legislación de marcas encuentra su raíz en la Ley de Marcas federal por lo que las decisiones de esa jurisdicción son de gran valor persuasivo en nuestro ordenamiento jurídico. *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 DPR 313, 323 (1986).

derecho propietario sobre la marca *MECA*, o que la entidad lo tuviese. Por lo cual, estas no pueden reclamar ningún derecho de titularidad sobre la misma, más aún cuando de la prueba surge que previamente intentaron comparar la marca, pero el contrato no se llevó a cabo.³⁷

De igual importancia, para prosperar en una reclamación por infracción al derecho marcario, es esencial que el promovente demuestre, entre otros requisitos, que él fue quien primero utilizó la marca en el mercado en conexión con los bienes o servicios que ofrece. *Posadas de P.R. v. Sands Hotel, supra*, a la pág. 37. Véase Artículo 30, Ley de Marcas, 10 LPRA sec. 224. Lo anterior no se demostró en el presente caso. Lo que sí se desprende del expediente es que, desde 2015 los demandados habían emitido publicaciones en plataformas como Facebook, e Instagram.³⁸

Por lo anterior, es forzoso concluir que las apelantes no demostraron tener ningún interés propietario sobre la marca *MECA* para poder entablar una reclamación por infracción al derecho marcario, conforme al Artículo 26 de la Ley de Marcas, 10 LPRA sec. 223w. Tampoco establecieron los requisitos para prevalecer en su solicitud de *injunction*, de acuerdo con la normativa aplicable,³⁹ ni mucho menos probaron que los demandados no son los dueños de la marca *MECA*.

Finalmente, con relación al tercer error traído por las apelantes, solo nos resta añadir lo siguiente. La parte que cuestione una determinación de hechos realizada por el Tribunal de Instancia debe señalar que este último incurrió en error manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, prejuicio

³⁷ Apéndice del recurso, *Sentencia*, pág. 558.

³⁸ Alegato de la parte recurrida, José Daniel Báez Pérez y Jorge Antonio Rodríguez González, pág. 7 (Cabe señalar que, el sr. Báez alega ante la USPTO como fecha de primer uso en su solicitud de registro de marca, el 1 de mayo de 2017. Véase, Apéndice del recurso, pág. 399).

³⁹ Véase, *Posadas de P.R. v. Sands Hotels, supra*. (“Una parte que solicita un *injunction* por infracción de “marca de fábrica o servicio” en nuestra jurisdicción tiene que demostrar, para poder prevalecer, que: el nombre sobre el cual desea la exclusividad sobre determinado producto o servicio es protegible o está sujeto a ser apropiado por quien lo reclama; que él fue el que primero lo utilizó en conexión con su producto o servicio en este foro, esto es, Puerto Rico; que existe una probabilidad de confusión al consumidor entre su marca y la del demandado; y finalmente, debido a que el demandante solicita un remedio en equidad, debe demostrar que dicha probabilidad de confusión le causa un daño irreparable para el cual no posee otro remedio adecuado en ley.”)

o parcialidad. *S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra*. Además, los planteamientos de error ante los tribunales apelativos tienen que estar sustentados con la prueba adecuada, debido a que meras alegaciones no son suficientes para mover nuestra facultad modificadora. *Henríquez v. Consejo Educación Superior, supra*. Las apelantes no cumplieron con el estándar anterior, de modo que nos mueva a intervenir con la discreción del foro primario al realizar las determinaciones de hechos.⁴⁰

IV

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la *Sentencia Parcial* apelada, y así confirmada se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para trámites ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

Notifíquese.

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

⁴⁰ Véase, Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2 (“Las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas testigos.”) Véase, además, Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 43.1 (“[E]l tribunal **podrá** enmendar o hacer determinaciones adicionales y podrá enmendar la sentencia en conformidad.”)