

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL X

HUGO BOSS AG, HUGO
BOSS TRADEMARK
MANAGEMENT GMBH &
CO. KG

Recurrido

V.

ME SALVÉ, INC.

Recurrente

KLRA202300154

Revisión

Procedente del
Registro de Marcas
y Nombres
Comerciales del
Departamento de
Estado del ELA de
Puerto Rico

Sobre: Marca
Número de
presentación:
246300-25-1

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2023.

Comparece Me Salvé, Inc. (Me Salvé o parte recurrente) solicitando que revoquemos la *Resolución Parcial* emitida por el Registro de Marcas del Departamento de Estado (Registro), el 27 de febrero de 2023.¹ Mediante la misma, el Registro rechazó una solicitud de reconsideración presentada por la recurrente, solicitud que, a su vez, recurría de la *Resolución Parcial* emitida por el Registro el 27 de diciembre de 2023.² Esta última denegó una solicitud de desestimación de Me Salvé y ordenó la continuación del procedimiento adjudicativo.

Considerado el recurso de epígrafe y a la luz del derecho aplicable, procedemos a desestimarlo por falta de jurisdicción.

¹ Notificada al día siguiente y emitida por la Directora del Registro, la señora Marianne E. Cortina Aldebol. Apéndice del *Recurso de Revisión (Apéndice)*, Anejo 11.

² Notificada al día siguiente y emitida por la Dir. Cortina Aldebol. *Apéndice*, Anejo 8.

-I-

La presente controversia surge de la solicitud que sometiera Me Salvé el 3 de diciembre de 2021, para el registro de la marca “BOSI” con el propósito de identificar prendas de vestir.³

Conforme los requisitos de ley, la solicitud descrita se publicó en línea, en la *Gaceta Oficial del Registro de Marcas*, desde el 12 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2022.⁴

El 9 de noviembre de 2022, Hugo Boss AG y otros (HUGO BOSS o parte recurrida) presentó una *Opposition to Registration of the “BOSI” Trademark Application* (Oposición), oponiéndose al registro solicitado.⁵ La parte recurrida envió copia de la *Oposición* al correo electrónico (correo-e) de la representación legal de la recurrente.⁶

El 9 de diciembre de 2022, Me Salvé presentó una *Solicitud de Desestimación Sin Someterse a la Jurisdicción*.⁷ Alegó que la *Oposición* no había cumplido con el requisito de notificación establecido en Ley y en el Reglamento de Marcas. Indicó que el Artículo 8 de la *Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico*, Ley 169-2009, según enmendada, dispone que “*el oponente notificará al solicitante copia del escrito de oposición mediante correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio con comprobante de recepción*”.⁸ Señaló que la parte recurrida no notificó la *Oposición* a Me Salvé por ningún medio; y, que solo certificó haber notificado al representante legal de la recurrente. Arguyó que, por lo tanto, la *Oposición* no se había notificado conforme la ley y, en consecuencia, el Registro carecía de jurisdicción para atender la controversia.⁹

³ Apéndice, Anejo 1.

⁴ *Íd.*, Anejo 2.

⁵ *Íd.*, Anejo 3.

⁶ *Íd.*

⁷ *Íd.*, Anejo 4.

⁸ *Íd.*, Anejo 4 (pág. 2).

⁹ *Íd.*, Anejo 4 (pág. 3).

El 14 de diciembre de 2022, HUGO BOSS se opuso a la solicitud de desestimación.¹⁰ Expuso que el Artículo 2(P) de la Ley de Marcas define “solicitante” como la persona que presenta la solicitud de registro de una marca y su representación legal.¹¹ También, que la Regla 3(T) del Reglamento de Marcas dispone que “representante” es la persona con facultad para representar al solicitante. Arguyó que, al notificar al representante de la parte recurrente, HUGO BOSS notificó adecuadamente al solicitante, en el contexto de oponerse a la solicitud de registro.

Así las cosas, el 27 de diciembre de 2022, el Registro de Marcas emitió una *Resolución Parcial* denegando la solicitud de desestimación y ordenando la continuación del proceso adjudicativo.¹²

Me Salvé solicitó reconsideración el 17 de enero de 2023 y el Registro la denegó el 27 de febrero de 2023.¹³

Inconforme con la determinación del Registro, el 30 de marzo de 2023, la parte recurrente presentó el recurso de revisión administrativa que nos ocupa. En síntesis, adujo que el Registro erró al no desestimar el recurso porque la oposición a una solicitud de registro de marca se debe notificar al *solicitante* de la marca y no a su representación legal, conforme el Reglamento del Registro.

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

-II-

A.

La *Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico*, Ley Núm. 169-2009, según enmendada, (Ley de Marcas) regula todo lo relacionado

¹⁰ *Íd.*, Anejo 5.

¹¹ *Íd.*

¹² *Íd.*, Anejo 8.

¹³ *Íd.*, anejos 9 y 11, respectivamente.

al uso de marcas fábrica de productos y servicios en Puerto Rico.¹⁴

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”.¹⁵ 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.¹⁶ 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”.¹⁷

Conforme el Artículo 7 del referido estatuto, cuando se presente una solicitud para el registro de una marca, si se aprueba el registro de la marca, el Secretario lo comunicará al solicitante para que se publique un edicto indicativo de la intención del registro de la marca.¹⁸

Por su parte, el Artículo 8 dispone, en lo pertinente, que:

*Cualquier persona que se considere perjudicada por el registro de una marca, puede oponerse a dicho registro presentando al Secretario un escrito de oposición, fundamentado[,] dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del edicto. **El oponente notificará al solicitante copia del escrito de oposición mediante correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio con comprobante de recepción.** . . . El Secretario establecerá mediante reglamento el procedimiento a seguir en la adjudicación de la oposición.*¹⁹

A su vez, el Artículo 2 de la Ley de Marcas define “solicitante” como “[l]a persona que presenta una solicitud para el registro de una marca bajo este capítulo, sus representantes legales, sus sucesores y sus cesionarios”.²⁰

¹⁴ Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169-2009, según enmendada, 10 LPRA sec. 223 *et seq.*

¹⁵ Véase, Exposición de Motivos de la Ley de Marcas, *supra*.

¹⁶ *Íd.*

¹⁷ *Íd.*

¹⁸ 10 LPRA sec. 223e.

¹⁹ 10 LPRA sec. 223f. Énfasis suplido.

²⁰ 10 LPRA sec. 223 (q). Énfasis suplido.

Vale destacar que el Artículo 24 de la ley en discusión autoriza al Secretario del Departamento de Estado, a *“aprobar reglas y reglamentos no incompatibles”* con sus disposiciones.²¹ Conforme mandata la Ley de Marcas, el Departamento de Estado promulgó el Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico (Reglamento de Marcas).²²

El Reglamento de Marcas establece el procedimiento a seguir cuando se presenta una oposición. En armonía con la Ley de Marcas, la Regla 42 del Reglamento dispone, en lo aquí atinente, que *“[c]ualquier persona que crea que ha de perjudicarse con el registro de una Marca solicitado con arreglo a la Ley, podrá oponerse a dicho registro presentando un escrito de Oposición”*.²³ Similarmente y también en armonía con la Ley, la Regla 42(f) del Reglamento de Marcas, indica en lo pertinente, que *“[s]erá el deber del Opositor notificar su escrito de Oposición al Solicitante”*.²⁴ El Reglamento no define “solicitante”.

B.

Sabido es que la Ley de la Judicatura de 2003 establece la facultad revisora de este Tribunal de Apelaciones.²⁵ Ahora, en el ámbito administrativo la referida ley nos limita a examinar órdenes o resoluciones finales. En particular, el inciso (c) del Artículo 4.006, dispone que el Tribunal de Apelaciones conocerá: *“[m]ediante recurso de revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones **finales** de organismos o agencias administrativas”*.²⁶

²¹ 10 LPRA sec. 223u.

²² Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, Rgto. Núm. 8075 de 19 de septiembre de 2011, R. 1, págs. 1-2.

²³ Rgto. Núm. 8075, *supra*, R. 42B, pág. 52.

²⁴ Rgto. Núm. 8075, *supra*, R. 42F, pág. 54.

²⁵ *Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003*, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24 *et seq.*

²⁶ 4 LPRA sec. 24y. Énfasis suplido.

De igual modo, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones limita nuestra jurisdicción revisora a determinaciones administrativas finales.²⁷

Por otra parte, la Sec. 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) establece claramente que la agencia deberá emitir una orden o resolución final para que pueda ser objeto de revisión judicial en este Tribunal de Apelaciones.²⁸ A esos fines, dispone:

*Una parte adversamente afectada por **una orden o resolución final de una agencia** y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación **de la orden o resolución final de la agencia** [...].²⁹*

Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido una “orden o resolución final” de una agencia administrativa, como aquella que dispone del caso ante la agencia y tiene efectos de adjudicación y dispositivos sobre las partes.³⁰ “Se trata de la resolución que culmina en forma final el procedimiento administrativo respecto a todas las controversias”.³¹

Por otra parte, cabe indicar que, para que una orden o resolución administrativa se considere final, debe contener determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. En lo pertinente, la Sec. 3.14 de la LPAU dispone:

*La orden o resolución **deberá incluir y exponer separadamente determinaciones de hecho si éstas no se han renunciado, conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicación,** [y] la disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión según sea el caso. La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley.³²*

²⁷ 4 LPRa Ap. XXII-B, R. 56.

²⁸ *Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico*, Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRa sec. 9601 et seq.

²⁹ 3 LPRa sec. 9672. Énfasis suplido.

³⁰ *Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño*, 168 DPR 527, 545 (2006).

³¹ *Íd.*

³² 3 LPRa sec. 9654. Énfasis suplido.

Así, nuestra jurisprudencia ha sido muy clara en sus explicaciones con respecto a cuándo una resolución u orden administrativa es final —y por tanto revisable—. A saber:

*La [LPAU] contiene una descripción de lo que tiene que incluir una orden o resolución final; esto es, **requiere que incluya unas determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho de la decisión**, una advertencia sobre el derecho a solicitar una reconsideración o revisión judicial, según sea el caso, y la firma del jefe de la agencia o de cualquier otro funcionario autorizado por ley.³³*

En consideración a lo anterior, la Regla 26 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, dispone lo siguiente:

*Cuando el Registro notifique una Resolución **final**, la parte adversamente afectada podrá presentar una solicitud de revisión ante el foro judicial con competencia, a tenor con las disposiciones aplicables de la LPAU, según la misma sea enmendada de tiempo en tiempo.³⁴*

C.

Por otra parte, es norma reiterada en nuestro ordenamiento que “los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.³⁵ La jurisdicción se refiere a la capacidad que tiene un tribunal para atender y resolver controversias sobre determinado aspecto legal.³⁶ Ante la falta de jurisdicción, el tribunal debe así declararlo y proceder a la desestimación del recurso, toda vez que cualquier sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho, pues la ausencia de jurisdicción es insubsanable.³⁷

Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, “*adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre*”, por lo que debe ser desestimado.³⁸ Esto, por razón

³³ *ARPe v. Coordinadora*, 165 DPR 850, 867 (2005).

³⁴ “Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico”, Rgto. Núm. 8075 de 19 de septiembre de 2011, R. 26 (C), pág. 37. Énfasis suplido.

³⁵ *Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez*, 186 DPR 239, 250 (2012); *SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo*, 169 DPR 873, 882 (2007).

³⁶ *Rodríguez Rivera v. De León Otaño*, 191 DPR 700, 708 (2014).

³⁷ *Shell v. Srio. Hacienda*, 187 DPR 109, 123 (2012).

³⁸ *Torres Martínez v. Torres Ghigliotty*, 175 DPR 83, 98 (2008); *SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo*, supra, pág. 883.

de que su presentación carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno, dado que no existe autoridad judicial para acogerlo.³⁹ En consecuencia, la Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones nos autoriza a desestimar un recurso a instancia de parte o por iniciativa propia, cuando carezcamos de jurisdicción para atenderlo.⁴⁰

-III-

En el presente caso, la resolución recurrida no contiene determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho, por lo que no constituye una resolución final de la agencia sujeta a revisión judicial. El examen de la correctamente titulada *Resolución Parcial* de 27 de diciembre de 2022 conduce a esta única conclusión. Por tanto, nos encontramos ante una decisión de la agencia que no es final y, en consecuencia, no revisable por la vía judicial.

En virtud de lo anterior, le corresponde al Registro de Marcas adjudicar la controversia en torno a la solicitud de marca y emitir la decisión sobre la solicitud presentada, la cual debe incluir determinaciones de hechos y conclusiones en derecho y, cumplir con los demás criterios exigidos en la Sec. 3.14 de la LPAU. Una vez las partes sean debidamente notificadas de la resolución final respecto a la solicitud de marca, nada impide que la parte adversamente afectada pueda recurrir, pueda oportunamente solicitar reconsideración de la decisión ante la propia agencia, o, acudir ante este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión judicial y presentar cualquier error que entienda debamos

³⁹ *Íd.*

⁴⁰ En particular, la referida Regla 83 del reglamento de este tribunal dispone, en lo pertinente:

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la desestimación de un recurso por los motivos siguientes:

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;

.....

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el inciso (B) precedente.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C).

resolver.

Así pues, lo anterior significa que el recurso de revisión instado por el recurrente ante este Foro Apelativo el 30 de marzo de 2023, resulta prematuro. En consecuencia, nos vemos privados de jurisdicción para atender en sus méritos el recurso de autos.

-IV-

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso de revisión de epígrafe por carecer de jurisdicción, al haberse presentado de forma prematura. Se ordena la devolución del caso al Registro de Marcas del Departamento de Estado para que emita una resolución final, conforme a lo aquí intimado.

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

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